

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 01.10.2018, поданное ООО «Парсит», Московская обл., п. Малаховка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541920, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2013715926 с приоритетом от 14.05.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.05.2015 за №541920 на имя Централизованной мусульманской религиозной организации Совет муфтиев России, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В возражении, поступившем 01.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №541920 произведена с нарушением требований подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность ООО «Парсит» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541920 в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1513 Кодекса обусловлена тем, что лицензиат правообладателя (ООО «Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль») неоднократно предъявлял лицу, подавшему возражение, претензии в отношении нарушения права на товарный знак, а в настоящее время в Арбитражном суде города Москвы рассматривается исковое заявление лицензиата о нарушении исключительных прав на оспариваемый товарный знак (дело № А40-147829/18-138-1167);

- правообладатель, приобретая 14.05.2015 г. право на товарный знак по свидетельству №541920, являлся с 16.12.2011 г. также владельцем знака соответствия, зарегистрированного РОССТАНДАРТОМ 16.12.2011 под номером РОСС RU.K882.04ФГЛЮ;

- указанный знак соответствия при размещении на товарах, не является средством индивидуализации товаров юридических лиц по смыслу статьи 1477 Кодекса, а служит подтверждением того, что продукция соответствует требованиям к ней, установленным владельцем знака соответствия. Такой знак соответствия использовался и используется в настоящее время также многими другими производителями и не является, таким образом, средством индивидуализации товаров одного юридического лица;

- оспариваемый товарный знак №541920 является тождественным указанному знаку соответствия;

- действия по приобретению права на товарный знак №541920, зарегистрированный 14.05.2015, осуществлены в нарушение требований подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного выше лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541920 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- претензии о нарушении права на товарный знак [1];

- исковое заявление [2];
- Определение о принятии дела к рассмотрению [3];
- сведения о регистрации 16.12.2011 знака соответствия РОСС RU.K882.04ФГЛЮ из реестра РОССТАНДАРТА [4];
- сведения с сайта лицензиата об использовании знака соответствия для различной продукции [5];
- сведения с сайта лицензиата о пользователях знака соответствия для мясного производства [6].

Правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- система добровольной сертификации по канонам Ислама — Система «ХАЛЯЛЬ» («HALAL») и знак соответствия под номером РОСС RU.K882.04ФГЛЮ были зарегистрированы 16.12.2011 Централизованной мусульманской религиозной организацией Совет муфтиев России (в дальнейшем - правообладателем товарного знака по свидетельству № 541920) и Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль» (далее - ООО «МСЦиС «Халяль»);

- данная регистрация была произведена с целью проведения сертификации продукции разных производителей в строгом соответствии с требованием Стандарта «Халяль». Стандарт «Халяль» (Требования к производству, изготовлению, обработке, хранению и реализации продукции «Халяль» - ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР) - первый в истории России и стран СНГ стандарт, который был разработан и введен в действие Централизованной мусульманской религиозной организацией Совет муфтиев России в 2003 г., что было сделано по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина с целью прекращения бесконтрольного производства и реализации фальсифицированных продуктов «Халяль»;

- принимая во внимание оригинальность знака соответствия и необходимость усиления его правовой защиты, Централизованной мусульманской религиозной организацией Совет муфтиев России в 2013 году была подана заявка на регистрацию товарного знака, а в 2015 году получено свидетельство № 541920;

- поскольку товарный знак по свидетельству №541920 и аналогичный знак соответствия под № РОСС RU.K882.04ФГЛ0 были зарегистрированы на одно и то же лицо и используются только производителями, которые получили сертификаты соответствия у ООО «МЦСиС «Халяль», данное обозначение является средством индивидуализации Централизованной мусульманской религиозной организацией Совет муфтиев России (тем более, что обозначение содержит надпись на русском и английском языках «Совет муфтиев России»/ «The Council of muftis of Russia»);

- ООО «Парсит» не может быть признано заинтересованным лицом в подаче такого возражения в связи с тем, что оно не является правообладателем противопоставленного объекта права, т.е. оно не является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №541920;

- претензии ООО «МЦСиС «Халяль» касались неправомерного использования ООО «Парсит» как товарного знака, так и знака соответствия, поскольку согласно пункту 3.4 договора о возмездном оказании услуг № 72-16 от 01.12.2016, действовавшего между ООО «МЦСиС «Халяль» и ООО «Парсит» в период до 30.11.2017, в случае расторжения договора по любому основанию или истечения срока его действия, заказчик с даты расторжения договора или истечения срока его действия исключает из упаковки произведенной продукции знак соответствия «Халяль»;

- за несоблюдение порядка применения знака соответствия «Халяль» пунктом 6.3 договора о возмездном оказании услуг № 72-16 от 01.12.2016 предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 100 000 рублей, который ранее неоднократно уплачивался лицом, подавшим возражение, лицензиату правообладателя;

- исходя из упомянутой в возражении нормы пункта 2 статьи 1513 Кодекса, подача возражения незаинтересованным лицом является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №541920.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия договора о возмездном оказании услуг № 72-16 от 01.12.2016, включая порядок применения знаков соответствия на 12 л.[7];
- распечатка решения Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2018 по делу №А40-14729 на 5 л.[8];
- копия письма руководителю Роспатента на 2 л.[9].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.05.2013) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух концентрических окружностей, внутри которых по их периметру расположено название организации на английском (The Council of muftis of Russia) и русском (Совет муфтиев России) языках. В центре круга, образованного окружностью меньшего диаметра, расположено изображение в виде восьмиконечной звезды, в центральной части которой размещено изображение полумесяца, внутри которого расположены словесные элементы «HALAL» в латинице, «ХАЛЯЛЬ» в кириллице, а между ними расположен словесный элемент, выполненный арабскими буквами.

По мнению лица, подавшего возражение, при регистрации оспариваемого знака были нарушены требования подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый товарный знак тождественен знаку соответствия, право на который возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Действительно, право на знак соответствия, тождественный оспариваемому знаку, возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а именно 16.12.2011, что подтверждается Свидетельством о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации [4], выданном на имя правообладателя и ООО «МЦС и С «Халяль».

Таким образом, ООО «Парсит», подавшее возражение, не является обладателем права на указанный знак соответствия, что свидетельствует о том, что ООО «Парсит» не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку в силу наличия ранее зарегистрированного знака соответствия.

Имевший место судебный спор лица, подавшего возражение, и ООО «МЦС и С «Халяль» не является основанием для признания ООО «Парсит» заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541920.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541920 подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 марта 2011 №13503/10.

В поступившей в Роспатент жалобе выражена просьба не утверждать решение коллегии, отказавшей в удовлетворении данного возражения.

Доводы жалобы, в основном повторяют доводы возражения и проанализированы выше. Что касается довода о возможном введении потребителей в заблуждение при совместном сосуществовании знака соответствия и товарного знака, то он свидетельствует о нарушении иных, нежели в возражении, условий охраноспособности оспариваемого товарного знака, и не может быть рассмотрен в рамках поданного возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 541920.