

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, рассмотрела возражение от 12.07.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО Фирма «Гроспирон», Новосибирская область, г.Искитим (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489223, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012710946 с приоритетом от 06.04.2012 зарегистрирован 07.06.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №489223 на имя ООО «Фабрика мороженого «Славица», г. Красноярск (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, а именно пломбир».

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, включающее изображение белого медведя и неохраняемые словесные элементы «ПЛОМБИР на СЛИВКАХ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки в красном и темно-синем цветовом сочетании на фоне пятна неправильной формы белого цвета. Товарный знак охраняется в голубом, белом, темно-синем, красном цветовом сочетании.

В возражении от 12.07.2013, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№489223 предоставлена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель является балансодержателем и 100% учредителем производителя мороженого ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» и ООО Торговый Дом «Гроспирон», которое занимается реализацией продукции, произведенной ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон».

ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон», созданное 22.10.2009, начало производить мороженое «Пломбир на сливках» в начале 2010 года. Этикетка, которая используется для мороженого «Пломбир на сливках», была разработана в январе 2010 года сотрудником ООО Фирма «Гроспирон» Демидовым Л.Е.

Часть оспариваемого товарного знака, а именно исполнение надписи «Пломбир на сливках», воспроизводит обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки произведенного им мороженого (пломбира), при этом указанная часть оспариваемого товарного знака занимает в нем доминирующее положение.

В возражении приведены данные по производству и реализации мороженого «Пломбир на сливках», в частности, в 2010 было произведено и реализовано более 100000 коробок, около 850 бумажных стаканчиков и около 560000 брикетов мороженого «Пломбир на сливках», а в 2011 году – около 520000 коробок, около 3275000 бумажных стаканчиков и около 1790000 брикетов мороженого «Пломбир на сливках».

Мороженое «Пломбир на сливках» реализовывалось с 2010 года в 22 регионах России, при этом его реализация сопровождалась рекламно-информационными материалами для потребителей, что способствовало популярности и узнаваемости мороженого.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что поскольку на дату (06.04.2012) приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, использовало и вводило в гражданский оборот на территории Российской Федерации обозначение «Пломбир на сливках», которое было воспроизведено в

оспариваемом товарном знаке, у потребителей сформировалась устойчивая ассоциативная связь между товаром 30 класса «мороженое», маркированным оспариваемым товарным знаком, и конкретным производителем – ООО Фабрика мороженого «Гроспирон», а также с определенным качеством товара и с местом его производства. Предоставленная правовая охрана товарному знаку по свидетельству №489223 вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара, маркированного этим товарным знаком, что подтверждается жалобами и претензиями потребителей мороженого «Пломбир на сливках». Несоответствие качества товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству №489223, качеству товара, произведенного ООО Фабрика мороженого «Гроспирон», а также принятым стандартам, подтверждается заключением Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489223 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка информации о товарном знаке №489223 из реестра Роспатента [1];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО Фабрика мороженого «Гроспирон» [2];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» [3];
- договор об отчуждении исключительного права на произведение от 29.01.2010, акт о передаче исключительного права на произведение от 29.01.2010 с приложениями, расходный кассовый ордер [4];
- протокол испытания [5];
- распечатка с сайта <http://irecommend.ru/content/morozhenoe-ooo-fm-grospiron-plombir-na-slivkakh> [6];
- распечатка с сайта http://vseotzyvy.ru/item/2194/review/3730/#review_detail [7];

- распечатка с сайта http://otzovik.com/review_104710.html [8];
- справка ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» об объемах отгруженной продукции мороженого «Пломбир на сливках» за 2010 год с подтверждающими документами [9];
- справка ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» об объемах отгруженной продукции мороженого «Пломбир на сливках» за 2011 год [10];
- каталог мороженого «ВЕСЕЛЫЙ ФУРГОНЧИК» [11];
- распечатка информации о товарном знаке №285710 из реестра Роспатента [12];
- договор №573 от 13.04.2010 на оказание услуг [13];
- каталог «Мороженое Гроспирон приходит в каждый дом! [14];
- техническое задание №2 от 05.05.2011 [15];
- каталог 2012года «Мороженое Гроспирон – вкусно, как в сказке»[16];
- счет-фактура №524 и товарная накладная №670 от 25.05.2012 [17];
- справка ООО Торговый Дом «Гроспирон» об объемах реализации мороженого, маркированного обозначением «Пломбир на сливках» в 2010 году [18];
- документы, подтверждающие реализацию мороженого «Пломбир на сливках» в 2010 году [19];
- справка ООО ТД «Гроспирон» об объемах реализации мороженого, маркированного обозначением «Пломбир на сливках», в 2011 году [20];
- документы, подтверждающие реализацию мороженого «Пломбир на сливках» в 2011 году [21];
- претензии потребителей [22];
- протокол испытаний [23].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве приведен анализ договора [4] об отчуждении исключительного права на произведение от 29.01.2010, приложенного к возражению, и сделан вывод о том, что дизайн этикетки, используемой с 2010 года лицом, подавшим возражение, для упаковки мороженого, помимо словосочетания «Пломбир на сливках» в

комбинации со словом «мороженое», включает комбинированное обозначение со словесным элементом «Веселый фургончик», при этом отмечено, что оспариваемый товарный знак не содержит ни слова «мороженое», ни комбинации со словесным элементом «Веселый фургончик».

В свою очередь правообладателю были переданы авторские права на произведения, включающие эскизы образа медведя, упаковки для мороженого «Пломбир на сливках» с изображением возможных шрифтов, цветов, расположения элементов, созданные в 2008 году по заданию ООО «Фабрика мороженого «Славица» автором – Нагайцевой Н.А.

Подтверждением наличия у правообладателя исключительного права на вышеуказанное произведение, является информационное письмо генерального директора ООО «Сибирская упаковка», из которого следует, что ООО «Сибирская упаковка» с 2008 года изготавливало для правообладателя упаковку для мороженого «Пломбир на сливках», что подтверждено соответствующими договорами, приложенными к отзыву.

Правообладатель также сослался на широкое использование упаковок мороженого, на которых было помещено обозначение, впоследствии зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №489223, в период с 2008 по 2013 годы, подтверждением чему служат соответствующие договоры с контрагентами в различных регионах России. Значительность объемов использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №489223, документально подтверждены материалами, приложенными к отзыву.

Правообладатель полагает, что представленная им информация свидетельствует о широком распространении продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком. Это обстоятельство в совокупности с возникшим в 2008 году и принадлежащим правообладателю исключительным правом на объект авторского права, положенный в основу товарного знака по свидетельству №489223, подтверждает соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель обращает внимание на то обстоятельство, что словесные элементы «Пломбир на сливках» являются неохраняемыми в составе оспариваемого товарного знака, кроме того, лицо, подавшее возражение, использует комбинацию потенциально неохраноспособных элементов «Пломбир на сливках» только в сочетании со словом «мороженое» и комбинированным обозначением, включающим словесные элементы «Веселый фургончик». Эти обстоятельства также не позволяют утверждать, что потребитель может быть введен в заблуждение вследствие предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489223.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489223.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия соглашения о передаче авторских прав от 06.04.2012 [25];
- копии информационного письма от 23.08.2013, подписанного генеральным директором ООО «Сибирская упаковка» с приложением договоров №09/06 и 01/07-10 [26];
- копия договора подряда на печать №01/01-10 от 01.01.2010 [27];
- копия контракта №ТК2608-10 от 26.08.2010[28];
- информационное письмо ООО «Фабрика мороженого «Славица» об объеме и стоимости изготовленной и отгруженной продукции за период с 01.01.2008 по 31.12.2009 с приложением копий товарных накладных [29];
- информационное письмо ООО «Фабрика мороженого «Славица» об объеме и стоимости изготовленной и отгруженной продукции за период с 01.01.2010 по 31.12.2011 с приложением копий товарных накладных [30];
- информационное письмо ООО «Фабрика мороженого «Славица» об объеме и стоимости изготовленной и отгруженной продукции за период с 01.01.2012 по 26.08.2013 с приложением копий товарных накладных [31];
- информационное письмо ООО «Торговая Компания «КРАЙС-ТОРГ» о среднем объеме и стоимости поставленной в адрес покупателей продукции

производства ООО «Фабрика мороженого «Славица» за период с 01.11.2008 по 31.12.2010 с приложением копий товарных накладных [32];

- информационное письмо ООО «Торговая Компания «КРАЙС-ТОРГ» о среднем объеме и стоимости поставленной в адрес покупателей продукции производства ООО «Фабрика мороженого «Славица» за период с 01.01.2011 по 23.08.2013 с приложением копий договоров, товарных накладных, платежных документов [33];

- копии договоров поставки №10/09-07 от 10.09.2007, №01/11-08 от 01.11.2008, №01/07-08 от 01.07.2008, №02/12-2009 от 02.12.2009, №10/12-2009 от 02.12.2009, №03/12 от 03.12.2009, №03/12-2009 от 03.12.2009, №08/12-2009 от 08.12.2009, №02/07-10 от 01.06.2010 [34].

В дополнение к ранее представленным материалам правообладатель представил копии следующих документов:

- документы, подтверждающие, что Нагайцева Н.А. работала в ООО «Фабрика мороженого «Славица» в должности дизайнера с 21.10.2008 по 30.04.2012 [35];

- товарные накладные на упаковку для мороженого (пломбир на сливках) за 2009 год [36].

От лица, подавшего возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором приведены комментарии к отзыву правообладателя оспариваемого товарного знака и сделан вывод о том, что документы, приложенные к отзыву, не содержат объективных доказательств того, что правообладатель с 2008 по 2011 годы производил мороженое «Пломбир на сливках» с использованием оспариваемого обозначения.

К дополнению приложены следующие материалы:

- лицензионный договор от 01.02.2010, заключенный между ООО Фирма «Гроспирон» и ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»;

- письма ГС1 РУС;

- выписки из ЕГРЮЛ о юридических лицах ООО «Стольник», ООО «ТК «Крайс-Торг», ООО «Фабрика мороженого «Славица»;

- протокол осмотра сайта <http://archiv.org> от 25.10.2013;
- информация о сайте www.kraistorg.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 06.04.2012 приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение белого медведя и неохраняемые словесные элементы «ПЛОМБИР на СЛИВКАХ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки в красном и темно-синем цветовом сочетании на фоне пятна неправильной формы белого цвета. Товарный знак охраняется в голубом, белом, темно-синем, красном цветовом сочетании.

Основным аргументом, положенным в обоснование утверждения лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, является то, что

дизайн этикетки в части оригинального исполнения надписи «Пломбир на сливках», совпадающий с выполнением этой надписи в оспариваемом товарном знаке, был создан сотрудником ООО Фирма «Гроспирон», и исключительное право на него 29.01.2010 было передано лицу, подавшему возражение, по договору [4].

С 2010 года мороженое в упаковке, включающей надпись «Пломбир на сливках» в оригинальном исполнении, совпадающим с такой же надписью в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №489223, производится ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» и реализуется через ООО Торговый Дом «Гроспирон», единственным учредителем которых является лицо, подавшее возражение.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы [9] – [20], свидетельствующие о большом объеме произведенного и реализованного потребителю мороженого «Пломбир на сливках» в вышеуказанной упаковке.

В 2010 году ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» было произведено и реализовано мороженого «Пломбир на сливках» в различной упаковке (коробки, бумажные стаканчики, брикеты) на сумму 2 697 777,19 рублей [9], а в 2011 году эта сумма составила 50 857 374,89 рублей [10]. В подтверждение указанных данных лицо, подавшее возражение, представило договоры, товарные накладные и финансовые документы, подтверждающие их исполнение. Произведенное мороженое реализовывалось через контрагентов ООО «Компания «Север», ООО «Правовая защита», ООО «Полюс», ООО «Компания Мега», ООО «Вишера-плюс», ИП Шведун А.А. в Новосибирске, Чите, Барнауле.

В свою очередь правообладатель представил документы [25] – [34], из которых следует, что дизайн упаковки мороженого «Пломбир на сливках», положенный в основу оспариваемого товарного знака, был создан в 2008 году работником ООО «Фабрика мороженого «Славица» [35]. Соглашение о передаче авторских прав [25] между автором и правообладателем было подписано 06.04.2012, однако правообладателем представлены документы [26] – [28], подтверждающие, что с 2008 года правообладатель заключал договора на изготовление упаковки для

мороженого «Пломбир на сливках», содержащей элементы оспариваемого товарного знака, с ООО «Сибирская упаковка», ООО «Р-Принт», а также с китайской компанией «Taizhou Kindeal Paper» (договор №09/06 от 09.06.2008, договор №01/01-10 от 01.01.2010, договор №01/07-10 от 01.06.2010, контракт №ТК2608-10 от 26.08.2010).

По данным, представленным правообладателем, объем производства мороженого «Пломбир на сливках» за период с 2008 по 31.12.2009 в различной упаковке (бумажные стаканы, пергамент, бумажный пакет) составил около 230 тонн на сумму 14 млн. рублей [29], с 01.01.2010 по 31.12.2011 соответственно около 600 тонн на сумму 45 млн. рублей [30], а с 01.01.2012 по 26.08.2013 - 952 тонны на сумму 67 200 000 рублей [31]. Мороженое, произведенное лицом, подавшим возражение, реализовывалось через ООО «Стольник» (Абакан), ООО «Торговая Компания Крайс-Торг (Красноярск), ООО «Мыс Южный» (Краснодар), ООО «Агат» (Новосибирск), ИП Борода И.В. (Красноярск), ИП Волчков В.С. (Красноярск), ИП Орлов В.А. (Сочи), ИП Моисеев О.И. (Краснодар).

Доказательством введения в гражданский оборот мороженого «Пломбир на сливках» ранее 2010 года (начала использования на упаковки мороженого сходного дизайна лицом, подавшим возражение) являются представленные товарные накладные за 2008-2009 годы [29] – [32], [36], подтверждающие исполнение договоров [34], а также соответствующие платежные документы.

Таким образом, правообладатель и лицо, подавшее возражение, предоставили документы, подтверждающие производство и реализацию мороженого «Пломбир на сливках» в упаковке, сходной с оспариваемым товарным знаком, в сопоставимых объемах, при этом правообладатель начал производство мороженого еще в 2008 году, т.е. ранее лица, подавшего возражение, при этом возражение не содержит никаких документов, из которых бы следовало, что правообладатель использовал в период времени с 2008 по 2013 год какие-либо варианты дизайна упаковки мороженого «Пломбир на сливках», отличающиеся от оспариваемого товарного знака.

В целом анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, не подтверждает довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя мороженого, маркированного оспариваемым товарным знаком, базирующийся на утверждении, что на дату его приоритета (06.04.2012) у потребителей сформировалась устойчивая ассоциативная связь между товаром 30 класса «мороженое», маркированным оспариваемым товарным знаком, и производителем – ООО Фабрика мороженого «Гроспирон», поскольку правообладатель начал использование обозначения, положенного в основу оспариваемого товарного знака по свидетельству №489223, ранее даты начала производства мороженого «Пломбир на сливках» ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон», при этом объемы производства этого мороженого сопоставимы.

В силу изложенного нет оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

Что касается сомнения лица, подавшего возражение, в достоверности материалов, представленных лицом, подавшим возражение, свидетельствующих о производстве мороженого «Пломбир на сливках» в 2008 - 2011 годах, то коллегия при анализе представленных документов исходила из добросовестности и добросовестности сторон, участвующих в споре, при этом оценка представленных документов по критерию достоверности, не входит в полномочия коллегии палаты по патентным спорам.

По завершении рассмотрения возражения лицо, подавшее возражение, обратилось к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности с письмом от 25.11.2013, в котором повторило доводы, изложенные в дополнении к возражению, касающиеся сомнения в достоверности представленных правообладателем документов.

В частности, лицо, подавшее возражение, отмечает, что правообладателем не были представлены оригиналы документов, свидетельствующих о том, что использование оспариваемого товарного знака было им начато ранее, чем лицом,

подавшим возражение, при этом коллегия палаты по патентным спорам не запросила оригиналы документов и не настаивала на предоставлении финансовых документов, прошедших через банк, подтверждающих реальность исполнения договоров по товарным накладным. Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что представленные правообладателем доказательства являются косвенными, и их совокупность не позволяет установить тот факт, что правообладатель начал производить товар, маркированный спорным обозначением, и вводить его в гражданский оборот ранее лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что проведенный им анализ документов выявил совокупность доказательств, включая сведения о том, что присвоение штрих-кодов товарам с названием «Пломбир на сливках» правообладатель начал с 2012 года, отсутствие рекламных материалов, подтверждающих введение в оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, невозможность судить о дизайне упаковки по товарным накладным, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что в период с 2008 по 2012 год товар с названием «Пломбир на сливках» вообще не производился правообладателем.

В отношении указанных доводов коллегия считает необходимым отметить, что лицо, подавшее возражение, уже высказывало свои сомнения в достоверности представленных документов в дополнении к возражению. При этом представленные товарные накладные, подтверждающие введение правообладателем в хозяйственный оборот мороженого «Пломбир на сливках» в 2008 – 2010 годах, объективно свидетельствуют о факте производства этого мороженого ранее, чем это производство было осуществлено на предприятии, учредителем которого является лицо, подавшее возражение.

Что касается невозможности определить по товарным накладным, в каком дизайне выполнена упаковка реализуемого товара, то товарные накладные, представленные лицом, подавшим возражение, также не дают возможности определить, в каком дизайне выполнена упаковка мороженого «Пломбир на

сливках», и как она соотносится с упаковкой, изображенной в каталогах [14], [16].

Вместе с тем, поскольку коллегия не располагает сведениями, подтверждающими, что стороны спора могли использовать для мороженого «Пломбир на сливках» упаковку, дизайн которой существенно отличается от оспариваемого товарного знака, исходя из принципа добросовестности сторон, она не подвергает сомнению факт введения сторонами в хозяйственный оборот именно упаковки мороженого с использованием элементов оспариваемого товарного знака.

Коллегия также полагает, что вышеуказанные аргументы, представленные лицом, подавшим возражение, не могут однозначно свидетельствовать о недобросовестности правообладателя и служить основанием для признания представленных им документов недостоверными. Как указано выше, анализ документов с точки зрения их достоверности не входит в компетенцию палаты по патентным спорам.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.07.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489223.