

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 14.02.2012, поданное ООО «АльтерВЕСТ XXI век», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424127, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009719460/50 с приоритетом от 11.08.2009 зарегистрирован 29.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 424127 на имя ООО «ФУД МИЛК», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 11.08.2019.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является словесным, состоит из двух слов «РОЖОК» и «ТВОРОЖОК», соединенных дефисом. Слова выполнены кириллицей, заглавными буквами.

В поступившем 21.02.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 424127 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовало элемент «Рожок-творожок» для индивидуализации своей продукции – взбитые творожно-жировые сырки;

- для продвижения продукции осуществлялась широкомасштабная рекламная кампания путем размещения рекламы в журналах и активного участия в выставках;

- продукция представляет собой сырки взбитые творожно-жировые и содержит взбитый творог (основа), сахарный вафельный рожок, шоколадную глазурь и начинки (джемы, вареную сгущенку, кусочки плодов и ягод). Таким образом – это кисло-молочный продукт с включением кондитерских ингредиентов, следовательно продукция представляет собой как кондитерское изделие, так и молочный продукт, замороженный продукт;

- в результате действий лица, подавшего возражение, продукция, выпускаемая под обозначением «Рожок-творожок», ассоциируется у потребителя исключительно с ним, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя иной компании способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424127 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению представлены следующие материалы:

- копия санитарно-эпидемиологического заключения (1);
- копия технических условий (2);
- копии товарных накладных за 2008, 2009 г.г. (3);
- копии счетов-фактур за 2008, 2009 г.г. (4);
- копии материалов договора № 01 от 15.09.2003 (5);
- копии спецификаций к договорам (6);
- копии актов на выполнение работ-услуг (7);
- копии листов журналов «Мороженое & замороженные продукты», 2006, 2008, «Империя холода», 2006, «Производство и реализация мороженого и быстрозамороженных продуктов», 2006, 2008 (8).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №424127 на заседании коллегии, состоявшемся 28.03.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ этикеток продукции ООО «АльтерВЕСТ XXI век» показал отсутствие указания производителя, которое «бросалось бы в глаза». Рядовой потребитель, купив данную продукцию, не увидит его и, соответственно, ассоциаций с данной компанией у него не возникнет. Название производителя указано мелкими буквами под отворотом этикетки, также отсутствует фирменный логотип компании в виде солнца в треугольнике желтого цвета, присутствующего на остальной продукции;

- этикетка правообладателя, напротив, обладает четкой информативностью на лицевой стороне (в целях повышения узнаваемости у потребителя);

- лицо, подавшее возражение, в течение 7 лет (с даты начала производства – 2005 год) не посчитало нужным зарегистрировать товарный знак, и после получения претензии и искового заявления о нарушении исключительного права от правообладателя решило лишить его законного права;

- правообладатель производит и реализует «РОЖОК-ТВОРОЖОК».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия и распечатка свидетельства № 424127 и материалы переписки по заявке № 2009719460/50 (9);

- распечатка Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31.08.2011 № Ф09-5366/11 (10);

- фотографии этикеток продукции (11);

- копии искового заявления и претензионного письма (12);

- копии счета-фактуры и акта от 31.07.2009 (13).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 424127.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.08.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от

05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, 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.

Оспариваемый товарный знак «РОЖОК-ТВОРОЖОК» является словесным и состоит из двух слов, соединенных дефисом. Слова выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты», и 30 класса МКТУ: «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации (1-7) показал, что ООО «АльтерВЕСТ XXI век» специализируется в области производства и продвижения молочной продукции. В частности, лицо, подавшее возражение, осуществляет производство взбитого сырка в вафельном рожке. В целях осуществления указанной деятельности, лицом, подавшим возражение, были закуплены расходные материалы (например, конусы для упаковки мороженого, договор от 14.07.2006). Реализация готовой продукции осуществлялась ООО «АльтерВест Трейд» (материалы товарных накладных, счетов-фактур и актов представлены за 2006-2008 г.г.).

Производимые сырки маркируются двумя обозначениями «Твороженое» и «Рожок-Творожок». На оборотной стороне этикетки содержится информация о производителе – ООО «АльтерВЕСТ XXI век».

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание наличие

разрешительной и производственной документации (санитарно-эпидемиологическое заключение, технические условия), в которой изготовителем продукции указано лицо, подавшее возражение.

Что касается довода правообладателя о том, что на этикетках лица, подавшего возражение, производитель указан не на лицевой стороне, необходимо отметить следующее. Законодательство не содержит обязательного требования указания изготовителя продукции на лицевой стороне этикетки. Более того, анализ общедоступных источников информации показывает, что практически все информационные сведения о продукте, в том числе информация об изготовителе, приводятся на оборотной стороне этикетки (контрэтикетке). Довод о том, что потребитель не увидит изготовителя продукции в силу его указания не на лицевой стороне, не может быть признан убедительным, поскольку является непосредственным умозаключением правообладателя и носит субъективный характер. При этом целесообразно указать, что этикетки продукции правообладателя содержат комбинированное обозначение «Foodmilk», а не указание какого-либо производителя, в том числе ООО «ФУД МИЛК».

Из материалов (3-8) можно установить, что, в течение 2006 -2008 г.г. лицом, подавшим возражение, многократно заказывалась реклама производимой продукции. Были заказаны наклейки для ларей, буклеты, рекламные листовки и брошюры. Кроме того, представленные материалы (8) свидетельствуют том, что продукция, маркированная «Твороженое Рожок-Творожок», активно рекламировались с 2006 года в печатных изданиях.

Изложенное позволило коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу, что с обозначением «Рожок-Творожок», активно используемым и рекламируемым лицом, подавшим возражение, длительное время, потребители данной продукции хорошо знакомы, что свидетельствует о том, что данное обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака было известно и устойчиво ассоциировалось с конкретным предприятием.

Относительно довода правообладателя о наличии у него доказательств использования своего товарного знака, необходимо отметить следующее. Представленные материалы (9-13) не содержат сведений о том, что знак «РОЖОК-

ТВОРОЖОК» использовался правообладателем. Так, материалы (11) представляют собой фотографии эскизов этикеток продукции, поскольку на них отсутствуют какие-либо сведения, которые могли бы свидетельствовать о введении товара (вафельного рожка с творожной начинкой «Рожок-Творожок») в гражданский оборот (например, дата изготовления и т.д.). Счет-фактура и акт (13) касаются не производства и реализации продукции, а проведения промо-акции (рожок-творожок), при этом в акте отсутствует подпись и печать одной из сторон.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не видит оснований полагать, что оспариваемый товарный знак «РОЖОК-ТВОРОЖОК» будет ассоциироваться с ООО «ФУД МИЛК».

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, позиционирует свой продукт следующим образом: «... уникальный продукт, который нельзя отнести ни к мороженому, ни к сыркам - это Твороженое! Лакомство сочетает в себе потрясающий вкус и пользу...».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что основу продукта составляет творог, что позволяет соотнести производимую лицом, подавшим возражение, продукцию с товарами 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты». Учитывая состав продукта: творог, рожок вафельный сахарный, масло коровье, жир растительный, сахар, стабилизатор-эмульгатор (камедь гуара, камедь рожкового дерева, крахмал модифицированный), ванилин, глазурь шоколадная (сахар, заменитель какао-масла, какао-порошок, лецитин, ванилин), данные продукт можно признать лакомством.

Согласно словарно-справочным источникам (<http://slovari.yandex.ru/>) лакомство - лакомое блюдо, что-нибудь очень вкусное, доставляющее вкусовое наслаждение. Кондитерские изделия – пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью, приятным вкусом и ароматом. Для их приготовления используют разнообразные виды пищевого сырья — сахар, патоку, мёд, фрукты и ягоды, пшеничную (реже овсяную, соевую, кукурузную, ржаную) муку, молоко и масло, жиры, крахмал,

какао, орехи, яйца, пищевые кислоты, желирующие и ароматизирующие вещества, которые обрабатывают различными механическими и термическими способами.

Изложенное позволяет идентифицировать продукцию, маркированную обозначением «Твороженное Рожок-Творожок», со следующими позициями товаров 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты», 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

В отношении товаров 30 класса МКТУ: «хлебобулочные изделия» несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, необходимо признать недоказанным в силу отсутствия материалов, подтверждающих фактическое производство и реализацию лицом, подавшим возражение, хлебобулочных изделий с маркировкой их обозначением «Рожок-Творожок».

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

удовлетворить возражение от 14.02.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424127 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».