

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 04.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русский продукт», г. Рязань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416907, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 23.10.2008 по заявке № 2008733775 произведена 24.08.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии», Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 416907.

Согласно материалам заявки № 2008733775 оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в оригинальной рамке буквами русского алфавита словосочетание «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА», при этом рамка состоит из «художественно выполненных декоративных элементов».

В возражении от 04.03.2011, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 416907 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- на дату регистрации оспариваемого товарного знака имело место основание для отказа в его регистрации, а именно: сходный товарный знак по свидетельству № 415093,

зарегистрированный ранее оспариваемого в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, принадлежащий другому лицу и имеющий более ранний приоритет;

- словесный товарный знак по свидетельству № 415093 является сходным до степени смешения с оспариваемым комбинированным знаком;

- изобразительный элемент оспариваемого знака не занимает в нем доминирующего положения и не обладает самостоятельной различительной способностью, поскольку представляет собой абстрактный узор в форме вензелей, выполняющих функцию обрамления доминирующего словесного элемента и часто используемых для художественного обрамления наименований кондитерских изделий;

- товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 415093, являются однородными части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку;

- товарный знак по свидетельству № 415093 имеет приоритет от 06.10.1999, то есть более ранний, чем приоритет оспариваемого комбинированного знака (23.10.2008);

- на момент регистрации оспариваемого комбинированного знака (24.08.2010) товарный знак по свидетельству № 415093 являлся товарным знаком другого лица – Общества с ограниченной ответственностью «ТрастИнвестСтрой», которое приобрело права на данный товарный знак до даты регистрации оспариваемого знака;

- регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака произведена с нарушением требований подпункта 2* пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «Русский продукт» является заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416907, поскольку является производителем хлебобулочных и кондитерских изделий, осуществляет приготовления к производству нового вида продукции, а именно конфет глазированных под наименованием «Поцелуй ангела», для чего закупило необходимое оборудование, утвердило соответствующую рецептуру и разработало дизайн упаковки;

* С учетом пояснений, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.06.2011 (в результате технической ошибки в возражении вместо нормы подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ошибочно указан подпункт 1 пункта 6 этой же статьи).

- ООО «Русский продукт» является заявителем по заявке № 2010737954 на регистрацию словесного товарного знака «Поцелуй ангела» в отношении товаров 30 класса МКТУ, поданной 24.11.2010;

- ООО «Русский продукт» заинтересовано в использовании словесного обозначения «Поцелуй ангела» и в регистрации этого обозначения на свое имя в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, в то время как правовая охрана товарного знака по свидетельству № 416907, предоставленная с нарушением закона, может препятствовать такому использованию и такой регистрации.

В возражении выражено мнение о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку № 416907 в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 416907 на 3 л. [1];
- распечатка сведений о заявке № 2008733775 на 1 л. [2];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 415093 на 2 л. [3];
- распечатка с сайта <http://prodrus.com> на 3 л. [4];
- копия упаковки конфет на 4 л. [5];
- копия спецификации к Приложению № 1 к Контракту № 040720634 на 1 л. [6];
- распечатка сведений о заявке № 2010737954 на 2 л. [7].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии 10.06.2011 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного в возражении товарного знака по свидетельству № 415093 предоставил свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- при регистрации оспариваемого товарного знака требования, изложенные в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, полностью соблюдены, а ссылка на указанную норму не имеет правовых оснований;

- на момент подачи возражения (06.04.2011) действие противопоставленного в возражении товарного знака было прекращено.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

Правообладателем представлены копии писем от 07.06.2011 [8] и от 10.08.2010 [9] в соответствии с которыми ООО «ТрастИнвестСтрой» «никогда ранее не возражало и в настоящее время также не возражает» против регистрации оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.10.2008) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки,

приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) - (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой словосочетание «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА», выполненное заглавными буквами русского алфавита, обрамленное узорчатыми линиями. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416907 оспаривается в связи с тем, что на дату регистрации (24.08.2010) оспариваемого товарного знака существовал сходный до степени смешения в отношении части товаров 30 класса МКТУ товарный знак по свидетельству № 415093, имеющий более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 415093, представляет собой словесное обозначение «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Проанализировав доводы возражения и представленные сторонами материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В возражении от 04.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416907 в качестве основания несоответствия товарного знака

требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса противопоставляется право на сходный товарный знак, принадлежавшее третьему лицу (ООО «ТрастИнвестСтрой»), а не лицу, подавшему возражение (ООО «Русский продукт»).

В связи с тем, что ООО «Русский продукт» не является правообладателем противопоставленного объекта права, он не является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 416907 по указанному выше критерию охраноспособности.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 04.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416097 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям. Указанное является основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения.

Правообладатель, в свою очередь, сходство сопоставляемых товарных знаков не оспаривает, однако указывает на то, что регистрация оспариваемого знака была произведена с согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 415093.

Таким образом, являясь владельцем более «старшего» права на сходный знак, ООО «ТрастИнвестСтрой» не возражает и никогда не возражало против регистрации оспариваемого знака [8].

По окончании рассмотрения возражения на имя Руководителя Роспатента поступило Обращение от лица, подавшего возражение, содержащее просьбу при принятии решения обратить внимание на следующие обстоятельства:

- 1) лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является производителем однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых подано возражение, и имеет намерение использовать обозначение «Поцелуй ангела» в своей деятельности;

- 2) согласие правообладателя товарного знака, имеющего более ранний приоритет, на регистрацию сходного товарного знака с более поздним приоритетом не является достаточным и безусловным основанием для регистрации такого знака;

3) согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, закрепленной в пункте 54 совместного постановления № 5 и № 29 от 26.03.2009 (далее – Постановление), досрочное прекращение правовой охраны товарного знака не должно служить основанием для отказа в рассмотрении других заявлений и возражений, связанных с действием правовой охраны в прошлом.

Что касается пунктов 1) и 2) указанного Обращения, то оценка данным обстоятельствам дана в настоящем заключении выше.

В отношении пункта 3) Обращения следует отметить, что сделанный представителем лица, подавшего возражение, вывод является его собственным умозаключением, поскольку таких указаний в пункте 54 Постановления не содержится.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 416907.