

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 16.04.2012, поданное Ефимовым Владимиром Михайловичем, Российская Федерация (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 222906, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «СИМБИРЦИТ» по заявке №2000730750 с приоритетом от 29.11.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.09.2002 за № 222906 на имя Натариуса Андрея Михайловича, г. Ульяновск (далее - правообладатель) в отношении товаров 14 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2012, в котором лицо, его подавшее, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №222906, как не соответствующее требованиям статей 1, 2 и 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 №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в 1985 году камень, известный ранее как ульяновская разновидность кальцита или мраморного оникса, благодаря инициативе Ефимова В.М. обретает свое имя «Симбирцит», в газетах «Ульяновская правда» от 24.08.88 и 16.08.90, «Народная

газета» от 20.04.91 публикуются статьи о поделочном камне «Симбирцит», подтверждающие авторство Ефимова В.М. на его наименование;

- на имя Ефимова В.М. выдан патент №2094224 на изобретение «Способ обработки поделочного камня», в описании к которому неоднократно упоминается наименование Симбирцит как название камня;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не являлся на дату подачи заявки зарегистрированным в установленном порядке предпринимателем;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для следующих товаров и услуг: «камни полудрагоценные, изделия из полудрагоценных камней, реализация товаров из полудрагоценных камней», однако камень Симбирцит является поделочным камнем, а не полудрагоценным, следовательно, имеет место введение потребителя в заблуждение относительно товара.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство на товарный знак №222906 с приложением к нему [1];
- решение о регистрации товарного знака [2];
- газета «Ульяновская правда» от 24.08.1988 [3];
- газета «Ульяновская правда» от 16.08.1990 [4];
- «Народная газета» от 20.04.1991 [5];
- патент №2094224 с приложением [6];
- Экспертное заключение геолого-минералогической экспертизы Уральского государственного горного университета [7];
- Экспертное заключение на минеральное образование «Симбирцит» Казанского федерального университета» [8].

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРИП [9];
- диск с фрагментом фильма о Симбирците на НТВ [10];

- рекламный проспект Ундоровского палеонтологического музея [11];
- В.А. Гуркин Добрый гений наших краеведов, Ульяновск, Регион-Инвест, 2007[12].

Лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 222906 недействительным полностью.

Правообладателем представлен отзыв на возражение от 16.04.2012, в котором выражено несогласие с изложенными в нем доводами и приведены следующие аргументы:

- Ефимов Владимир Михайлович не может считаться заинтересованным лицом, поскольку доказательств того, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не представлено (см. Информационное письмо от 20.05.2009 №3);

- оспариваемый знак не способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку не предусмотрена четкая регламентация разделения камней на полудрагоценные и поделочные, кроме того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака в МКТУ не было такой позиции как «поделочные камни»;

- заявления Ефимова В.М. об авторстве наименования «Симбирцит» являются беспочвенными, поскольку указанное название камня появилось в результате бесед у костра во время палеонтологических экспедиций, кто и когда первым произнес это слово, неизвестно;

- кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Кодекса «не допускается действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах», в данном случае со стороны лица, подавшего возражение, имеет место получение незаслуженной выгоды.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- письмо Ефимова В.М. от 12.04.2011 на имя Зам. генерального директора ООО «Лита» [13];
- решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 01.12.2011 по делу №2-7720/11[14];

- заявление Натариуса А.М. в Ленинский районный суд г. Ульяновска от 30.11.2011[15];
- Постановление №09АП-1787/10-27-998 от 07.04.2011 [16];
- информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.05.2009 №3 [17].

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №222906.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

На основании пункта 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты (29.11.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство.

Согласно подпункту 1.5 пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид и свойства товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.3 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СИМБИРЦИТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному, в черно-белой цветовой гамме. Знак зарегистрирован для товаров 14 и услуг 42 классов МКТУ: «камни полудрагоценные, изделия из полудрагоценных камней, реализация товаров из полудрагоценных камней».

Анализ оспариваемого товарного знака с учетом материалов возражения показал следующее.

Обозначение «СИМБИРЦИТ» является названием камня, который был впервые найден на территории Ульяновской области и назван в честь старого названия города Ульяновска - Симбирска. Симбирцит – разновидность кальцита (CaCO_3),

полупрозрачный камень желтоватых и красноватых оттенков. Существует две разновидности симбирцита – жильный и аммонитовый. Из этого камня издавна делали обереги, амулеты, подвески и другие украшения. Приложенные к возражению источники информации, в частности, [3, 4, 5, 6] свидетельствуют о том, что обозначение «СИМБИРЦИТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака было известно потребителям в качестве наименования камня определенного вида.

Таким образом, для товаров 14 класса МКТУ, изготовленных из симбирцита, оспариваемый товарный знак носит описательный характер, а в отношении товаров не из симбирцита, обозначение «СИМБИРЦИТ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Таким образом, можно сделать вывод, что обозначение «СИМБИРЦИТ» в отношении товаров 14 класса МКТУ не удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона и подпунктами 1.5, 2.1 пункта 2.3 Правил.

Что касается услуг 42 класса МКТУ – «реализация полудрагоценных камней», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, то для указанных услуг обозначение «СИМБИРЦИТ» не является описательной характеристикой этих услуг и носит фантазийный характер, в связи с чем оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно услуг, связанных с реализацией товаров.

В отношении довода возражения, касающегося того, что правообладатель не являлся индивидуальным предпринимателем при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, следует отметить, что, во-первых, указанное не подтверждено материалами возражения. Во-вторых, как указано в представленной лицом, подавшим возражение, выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [9], Натариус Андрей Михайлович, являющийся правообладателем оспариваемого знака, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 14.03.2007 под номером 307732507300043, что подтверждается также сведениями из Госреестра. Следовательно, на дату подачи и

принятия возражения к рассмотрению правообладатель являлся индивидуальным предпринимателем.

В возражении также указано, что автором наименования поделочного камня «Симбирцит» является Ефимов В.М., что подтверждается публикациями в средствах массовой информации [3-5] и описанием патента [6], в связи с чем лицо, подавшее возражение, считает предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №222906 неправомерным. Вместе с тем, правообладателем оспаривается данное утверждение, поскольку, по его мнению, название «Симбирцит» появилось в результате совместного творчества членов кружка «Плутония», которым руководил Ефимов В.М.

Таким образом, в данном случае имеет место спор об авторстве, разрешение которого не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, а осуществляется в судебном порядке.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.04.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №222906 недействительным в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.