

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.11.2013, поданное ООО «Сладкая трапеза», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394545, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009712082 с приоритетом от 29.05.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.11.2009 за №394545 в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Мариза», Кабардино-Балкарская Республика.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 02.09.2013 за №РД0130304, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «Максима», Кабардино-Балкарская Республика (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №394545 представляет собой словесное обозначение «СЛАДКАЯ ТРАПЕЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394545, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием («СЛАДКАЯ ТРАПЕЗА»), право на которое возникло у компании ООО «Сладкая трапеза» в 2002 году, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, активно и продолжительное время использует обозначение «СЛАДКАЯ ТРАПЕЗА» на товарах, в частности, «молоко сухое; сливки быстрорастворимые; крахмал картофельный; сухари панировочные из хлебных сухарей; смесь панировочная; горчичный порошок; пудра сахарная; заменитель сухих сливок на растительной основе», которые являются однородными всем товарам 30 класса МКТУ, указанным в оспариваемой регистрации;

- лицо, подавшее возражение, просит учесть, что использование одного и того же средства индивидуализации разными компаниями недопустимо, так как потребитель будет введен в заблуждение относительно товара и его производителя;

- фирменное наименование является одним из основных средств индивидуализации юридического лица - производителя и его товара. Исключительное право на фирменное наименование предполагает право использовать его любыми способами (указывать на вывесках, в рекламе, на товарах), а также право запрещать его использование всем иным лицам, осуществляющим аналогичную деятельность. Причем, иные лица не могут использовать чужое фирменное наименование и в качестве товарного знака или коммерческого обозначения. Тем самым обеспечиваются интересы, как правообладателя, так и иных лиц, в том числе потребителей, которые в противном случае могли бы быть введены в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394545 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Копия Свидетельства Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС», письмо от Ассоциации автоматической идентификации

«ЮНИСКАНРУС», поясняющее перечень наименований продукции и штрих-кодов с датами присвоения штрих-годов.

2. Копии товарных накладных №58 от 20.11.2007 и №39 от 28.07.2008.
 3. Копия Договоров поставки товара: №15 от 08.06.2007, №7 от 11.01.2008.
 4. Копии Санитарно-эпидемиологический заключений на «Сливки сухие быстрорастворимые на основе растительного жира», «Молоко цельное сухое» от 2001, 2003, 2005гг.
 5. Копия Каталожного листа продукции от 2001г.
 6. Рекламный буклет.
 7. Копия информационного письма №2 от 02.02.2002 от ПБОЮЛ Маркина Е.О.
 8. Копия титульного листа ТУ «Сливки сухие быстрорастворимые на основе растительного жира» от 2001г.
 9. Копии Сертификатов соответствия гигиеническим требованиям и безопасности.
 10. Копия макета упаковки «Сливки быстрорастворимые сухие СЛАДКАЯ ТРАПЕЗА», утвержденного в печать в 2008 г.
 11. Визитки и макеты визиток от 2002, 2007 и 2011гг.
 12. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 2002 г.
 13. Копии Свидетельств из Федеральной налоговой службы и из Министерства РФ по налогам и сборам.
 14. Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Сладкая трапеза».
 15. Копии Договоров расфасовки продукции 2002, 2007, 2013гг. и акты выполненных работ к ним.
 16. Пленка для упаковки молока цельного сухого «Сладкая трапеза» с этикеткой.
 17. Письма от ООО «ЭКСТРОПАК» и от ООО «Сладкая трапеза» касательно пленки для упаковки молочной продукции и сертификации молочной продукции.
 18. Рекламный буклет ООО «Максима» с продукцией «Сладкая трапеза».
- Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 06.11.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения не свидетельствуют о нарушении прав на фирменное наименование в связи со следующим;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ (продукты питания), в свою очередь как следует из доказательств, представленных в возражении, ООО «Сладкая трапеза» не занимается производством товаров, однородных товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого знака. Согласно представленному каталожному листу продукции, сертификатам качества, санитарно-эпидемиологическим заключениям производством продукции занимается другое лицо - ООО «Экстропак». В свою очередь ООО «Сладкая трапеза» занимается реализацией товаров, что подтверждается представленными договорами поставок продукции. Указанная деятельность может быть отнесена к услугам 35 класса МКТУ;

- то обстоятельство, что ООО «Экстропак» производило продукцию по заказу ООО «Сладкая трапеза» не имеет правового значения для доказательства использования фирменного наименования. В этой связи имеет значение только фактическая деятельность, которую ведет само ООО «Сладкая трапеза» под своим фирменным наименованием;

- товары 30 класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в связи с чем отсутствуют основания для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- лицом, подавшим возражение, не обоснован довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя. Помимо того, что услуги по реализации товаров, которые оказывает ООО «Сладкая трапеза», не однородны товарам оспариваемого товарного знака, следует отметить, что ничем не обоснован довод и о высокой известности обозначения «Сладкая трапеза» и наличия устойчивой ассоциации у потребителей данного обозначения с лицом, подавшим возражение;

- в обоснование известности лицо, подавшее возражение, представило только два договора поставки до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом не представлены платежные документы, свидетельствующие о том, что указанные договоры были реально оплачены и исполнены. Ни в накладных, ни в самом договоре не

указано, что на поставляемом товаре использовалось обозначение «Сладкая трапеза». Что касается представленных этикеток, то их невозможно соотнести с указанными договорами и, следовательно, не ясна ни дата их изготовления, а также то, имело ли место их фактическое использование. Остальные документы - сертификаты, заключения являются внутренней документацией и не могут свидетельствовать об известности обозначения «Сладкая трапеза» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет деятельность по производству продуктов питания под оспариваемым товарным знаком, что исключает введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394545.

К отзыву были представлены следующие материалы:

19. Копия Договора №1/04 от 01.04.2013 (Дилерские услуги).

20. Копии Санитарно-эпидемиологический заключений на «Крахмал картофельный», «Концентраты пищевые. Заменители сухих сливок».

21. Копии бухгалтерских документов.

22. Копия каталожного листа продукции: «Концентраты пищевые. Заменители сухих сливок».

23. Копия Свидетельства Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС».

24. Копия Договора №7212Е от 18.01.2010 и Приложения к нему.

25. Копия Договора №7579Е от 25.08.2010 и Приложения к нему.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (29.05.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №394545 включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №394545 представляет собой словесное обозначение «СЛАДКАЯ ТРАПЕЗА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- оспариваемый товарный знак должен быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении товаров (услуг), однородных приведенным в перечне свидетельства.

Лицом, подавшим возражение, было представлено Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (12), согласно которому следует, что право на фирменное наименование у ООО «Сладкая трапеза» возникло с момента его создания – 14.03.2002, то есть ранее даты приоритета 29.05.2009 оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть фирменного наименования («Сладкая трапеза») лица, подавшего возражение, тождественна оспариваемому товарному знаку.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Из представленных материалов: санитарно-эпидемиологического заключения от 13.06.2001 и приложенного к нему Каталожного листа продукции (5) следует, что разработчиком ТУ 9223-001-81137591-01 «Сливки сухие быстрорастворимые на основе растительного жира» является ПБОЮЛ Маркина Е.О, а изготовителем данной продукции – ООО «Экстропак».

В санитарно-эпидемиологических заключениях от 2003, 2005 гг., в сертификатах соответствия от 2005, 2007, 2009гг. изготовителем продукции: сливки сухие быстрорастворимые на основе растительного жира, молоко цельное, сухое, крахмал картофельный, сухари панировочные, указана компания ООО «Экстропак».

В сертификатах соответствия от 2013г. изготовителем продукции: молоко сухое цельное, заменители сухих сливок – компания ЗАО «Экстра-продукт».

Согласно информации, расположенной на рекламной листовке (18) производителем высококачественных продуктов питания, маркированных обозначением «Сладкая трапеза», является ООО «МАКСИМА».

Договоры расфасовки (15) свидетельствуют о том, что по заказу ООО «Сладкая трапеза» компаниями ООО «Экстропак» и ЗАО «Экстра-продукт» оказывались услуги по расфасовке и упаковке продуктов. Что также подтверждается сведениями,

расположенными на макете упаковки продукции и упаковочной пленке, в которых в строке «Упаковано» указано – ООО «Сладкая трапеза» совместно с ООО «Экстропак».

При этом следует отметить, что макет упаковки и упаковочной пленка не содержат каких-либо сведений о производителе данного товара и дате изготовления продукции, в связи с чем не представляется возможным соотнесение их к исследуемому периоду времени и к конкретному изготовителю.

Кроме того, материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о том, что именно ООО «СЛАДКАЯ ТРАПЕЗА» имеет непосредственное отношение к разработке макета упаковки продукции

Вместе с тем, согласно представленным правообладателем Договорам и приложенным к ним материалам (24,25) в 2010 году именно первоначальным правообладателем оспариваемого товарного знака (ООО «Мариза») был утвержден и изготовлен по его заказу оригинал-макет упаковки продукции, содержащей обозначение «СЛАДКАЯ ТРАПЕЗА».

Кроме того, следует отметить, что согласно положениям пункта 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права фирменного наименования) не допускается, что исключает использование фирменного наименования ООО «Сладкая трапеза» другими лицами.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании своего фирменного наименования, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, оценив представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака осуществление хозяйственной деятельности в отношении производства товаров 30 класса МКТУ, однородных всем товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации, под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, не доказано.

Отсутствие сведений о том, что ООО «Сладкая трапеза» производило товары 30 класса МКТУ, маркируемые обозначением «Сладкая трапеза», свидетельствует о том,

что оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 и пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В Палату по патентным спорам 24.04.2014 представителем лица, подавшего возражение, было представлено обращение, одним из доводов которого является то, что отзыв правообладателя был представлен на заседании коллегии, а не до даты проведения заседания коллегии, как это требует положение Правил ППС.

Относительно данного довода, следует отметить следующее. Согласно требованиям пункта 3.1 Правил ППС экземпляр возражения, в частности, предусмотренного пунктами 1.8 Правил ППС, вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права товарный знак с предложением до даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение. То есть данная норма Правил ППС предлагает, но не обязывает правообладателя, представлять отзыв.

Представленный по факсу отзыв был подписан представителем правообладателя, касался товарного знака по свидетельству №394545, в связи с чем был приобщен к материалам дела и рассмотрен. Кроме того, на заседании коллегии доводы отзыва были озвучены правообладателем и представителю лица, подавшего возражение, была предоставлена возможность для представления своих соображений.

Относительно довода лица, подавшего возражение, по поводу доверенности на представление интересов правообладателя, необходимо отметить, что доверенность выдана правообладателем оспариваемого товарного знака: ООО «Максима», 360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 210 на имя Григорьевой А.В., в этой связи при проверке полномочий представителя правообладателя у коллегии палаты по патентным спорам не было сомнений, что такое лицо действует с его ведома.

Что касается представленных, в данном обращении дополнительных материалов, то следует отметить, что часть из них повторяет документы, ранее представленные в возражении. Другие материалы, а именно: Выписка операций по лицевому счету, платежные поручения также не свидетельствуют об осуществление ООО «Сладкая трапеза» производства товаров 30 класса МКТУ, однородных всем товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации, под своим фирменным наименованием.

В представленных сертификатах в качестве изготовителя указана другая компания, а именно ООО «Экстропак». В выписке операций по лицевому счету отражена деятельность, связанная с оказанием услуг по фасовке товаров, которые не являются однородными товарам оспариваемой регистрации, платежные поручения отражают оплату услуг по фасовке и продаже товаров, при этом данные материалы не содержат сведений о том, в отношении каких конкретно товаров производились операции и каким обозначением они маркировались.

Остальные доводы, изложенные в особом мнении, рассмотрены и им дана оценка в мотивировочной части.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394545.