

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2014, поданное ООО «С-Трейд», Москва и ООО «Издательский дом «Умка», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469634, при этом установлено следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.11.2015, представлены следующие документы: Решение №32 Единственного участника ООО «С-Трейд» от 15.06.2015, передаточный акт [1], Решение №34 общего собрания участников ООО «С-Трейд» от 07.09.2015 [2], Решение №4 Единственного участника ООО «Издательский дом «УМКА» от 12.06.2015 [3], выписки из ЕГРЮЛ относительно ООО «Издательский дом «Умка» [4] и ООО «С-Трейд» [5].

Согласно документам [1-5] ООО «Издательский дом «Умка» 16.09.2015 прекратило деятельность как юридическое лицо путем реорганизации в форме присоединения к ООО «С-Трейд». Таким образом, лицом, подавшим возражение, является ООО «С-Трейд».

Товарный знак по свидетельству №469634 представляет собой словесное обозначение «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 29.08.2012 за №469634 по заявке №2010740232 с приоритетом от 14.12.2010

на имя ООО «Книжный Дом «Азбукварик Групп», 123290, Москва, Шелепихинская наб., 4, корп. 1, для товаров 09, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Исключительное право на данный товарный знак неоднократно отчуждалось на имя различных лиц. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №469634 является ООО «Издательский дом «Азбукварик», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, оф. 6» (сведения об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя данного лица внесены в Госреестр 06.11.2015 и опубликованы 25.11.2015). Регистрация товарного знака по свидетельству №469634 действует до 14.12.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №469634 предоставлена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании ООО «С-Трейд», ООО «Издательский дом «УМКА», ООО «Симбат Тойс Рус» и ООО «Симба торг» входят в группу юридических лиц, осуществляющих производство товаров для детей, в том числе, детских книжек со звуковым модулем, предназначенным для воспроизведения звуков и текста;

- в рамках выполнения трудовых обязанностей главным редактором ООО «Издательский дом «УМКА» - Кристиной Хомяковой, была придумана и разработана концепция новых книжных серий с рабочими названиями «ПОЮЩИЕ МУЛЬТЯШКИ» и «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ»;

- первой книжкой, положившей начало новой серии «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ», стала книжка «ВИННИ ПУХ»;

- 5 апреля 2010 года, то есть более чем за полгода до даты приоритета оспариваемой регистрации, национальным агентством ISBN при Российской книжной палате книжке «ВИННИ ПУХ» серии «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ» был предоставлен ISBN 978-5-91941-029-4;

- с 27 мая 2010 года книжка «ВИННИ ПУХ» серии «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ» была официально направлена для производства;

- далее, серия «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ» была дополнена следующими книжками: «Домашние животные» (в печати с 16.07.2010), «Азбука в стихах» (в печати с 13.07.2010); «Азбука» (в печати с 26.11.2010), «Цвета» (в печати с 12.11.2010), «Три истории про Простоквашино» (в печати с 19.11. 2010), «Мои любимые машинки» (в печати с 22.07.2010), «Ну, погоди! 4 истории» (в печати с 21.09.2010), «Мама для Мамонтенка» (в печати с 21.09.2010), «Цифры и Цвета» (в печати с 19.11.2010), «Дикие животные» (в печати с 22.07.2010);

- в период с 28 сентября по 1 октября 2010 года в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» проводилась 16 международная выставка «Товары и услуги для детей и подростков. Новые программы обучения и развития», на которой экспонировались книжные серии «ПОЮЩИЕ МУЛЬТЯШКИ» и «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ»;

- на протяжении уже более трех лет на российском рынке представлены книжки серии «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ» только производства ООО «С-Трейд» и ООО «Издательский дом «УМКА».

- в этой связи регистрация товарного знака «ГОВОРЯЩИЕ МУЛЬТЯШКИ» по свидетельству №469634, произведенная на имя правообладателя, произведена в нарушение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №469634 недействительной в отношении товаров 09, 16, 28 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены документы [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.11.2015, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об отзыве возражения, поступившего 07.04.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469634.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №469634 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 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.

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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об отзыве возражения, поступившего 07.04.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469634, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 07.04.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469634.