

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 20.03.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Аванесяном В.Ю. и ООО «Торгово-производственное предприятие «Система», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454899, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010731788 с приоритетом от 04.10.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.02.2012 за №454899 в отношении товаров 29, 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Генри и К», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №454899 представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «КРУТОЙ ОКЕР», «KRUTOY OKER», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454899, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение (Аванесян В.Ю.), является автором и правообладателем патента №75539 на промышленный образец «Этикетка для упаковки «крытой окер»;

- сравнительный анализ промышленного образца и оспариваемого товарного знака показал, что их словесные элементы «КРУТОЙ ОКЕР KRUTOY OKER» - «КРУТОЙ ОКЕР» являются фонетически тождественными;

- по семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сопоставляемые обозначения являются фантазийным;

- визуально оспариваемый товарный знак и противопоставленный промышленный образец отличаются незначительно;

- таким образом, по мнению лица, подавшего возражения», сравниваемые объекты «являются практически тождественными»;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что Аванесян В.Ю. является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Торгово-производственное предприятие «Система» (далее – ООО «ТПП «Система»);

- между Аванесяном В.Ю. и ООО «ТПП «Система» заключен лицензионный договор о распоряжении исключительным правом на промышленный образец №75539;

- деятельность ООО «ТПП «Система» связана с производством и реализацией семян подсолнечника.

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, должна рассматриваться, в том числе как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №454899 недействительным полностью.

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

- распечатки из базы данных Роспатента товарного знака «КРУТОЙ ОКЕР KRUTOY OKER» по свидетельству № 454899.

- копия патента на промышленный образец №75539 и приложение к нему – [1];

- копия письма-уведомления ООО «Генри и К» – [2];
- копия Договора б/н от 02.08.2010 – [3];
- копии учредительных документов ООО «ТПП «Система» – [4];
- копии разрешительных документов – [5];
- копия ТУ 9721-001-98090503-2007 «Семена подсолнечника жареные» – [6];
- копии Договоров купли-продажи товара за 2007-2009, 2011, 2012 – [7];
- копии Договоров об оказание рекламных услуг за 2008-2012 – [8];
- копии свидетельств о регистрации доменных имен – [9];
- рекламные материалы (фотографии) – [10];
- копии Договоров аренды за 2009-2011– [11];
- копия письма-предложения ООО «ТПП «Система» – [12];
- копия Договора на поддержку и продвижение сайта – [13];
- копии Договоров на изготовление полиграфической продукции – [14];
- копии благодарственных писем и дипломов с приложениями – [15];
- копии Договоров публичной оферты с приложениями – [16];
- распечатки страниц из «Каталога производителей» – [17];
- акт сверки взаиморасчетов – [18];
- копии товарных накладных – [19];
- распечатки с Яндекс-карты – [20];
- копии материалов, касающиеся заявления ООО «ТПП «Система» в УФАС по Астраханской области – [21].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 07.09.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ промышленного образца по патенту №75539 и товарного знака по свидетельству №454899 показал, что они не являются тождественными, в этой связи правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность только по производству семян подсолнечника, в то время как правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого круга товаров и услуг;

- кроме того, довод лица, подавшего возражение, о том, что он до даты подачи заявки широко использует этикетку для упаковки своей продукции не может быть признан убедительным, поскольку в рамках пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса не исследуется вопрос об использовании промышленного образца;

- правообладатель добросовестно использует как оспариваемый товарный знак, так и товарный знак по свидетельству №381336, также зарегистрированный на его имя.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №454899.

В Палату по патентным спорам 19.11.2012 лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что он не может присутствовать на заседании коллегии. В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии, поскольку все доводы подробно изложены в письменной форме. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам они были рассмотрены в полном объеме.

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

С учетом даты приоритета (04.10.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №454899 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).

Согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации промышленному образцу, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №454899 представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «КРУТОЙ ОКЕР», «KRUTOY OKER», расположенные одно под другим, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 33, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В возражении от 07.09.2012 в качестве аргумента о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства указывалось на наличие у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на промышленный образец (патент на промышленный образец №75539 «Этикетка для упаковки крытой окер»).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №454899 отличается от промышленного образца по патенту №75539 отсутствием изобразительных, словесных и цифровых элементов, при этом сравниваемые словесные элементы «КРУТОЙ ОКЕР KRUTOY OKER» - «крытой окер» не тождественны, поскольку отличаются количеством слов, а также исполнением словесного элемента «крытой», в котором (первая, третья, пятая шестая буквы выполнены в кириллице, вторая и четвертая – в латинице).

Таким образом, к рассматриваемой ситуации положения пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса не применимы, поскольку она предусматривает тождество товарного знака и промышленного образца (тождество - это совпадение во всех элементах).

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов свидетельствует о том, что им осуществлялась деятельность, связанная с производством товаров «семена подсолнечника жареные», маркированных промышленным образцом по патенту №75539.

Вместе с тем коллегия Палаты по патентным спорам констатирует, что данные материалы не учитываются в рамках положения пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку анализ деятельности лица, подавшего возражения, не предусмотрен действующим законодательством.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 9 (3) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Что касается довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №454899 должна рассматриваться, в том числе, как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что рассмотрение доводов по указанным основаниям, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №454899 положениям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.09.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №454899.