

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 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 25.04.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 152164, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 96714384 с приоритетом от 28.10.1996 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.04.1997 за № 152164 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «Мир», Москва. Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 28.10.2016.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2008, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Волшебница», Московская область (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 152164 представляет собой словесное обозначение «ПОЗДРАВЛЯЮ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 152164,

мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку обуславливается наличием у него конфликта интересов с правообладателем по поводу исключительного права на обозначение «ПОЗДРАВЛЯЮ» в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», выразившегося в соответствующих судебных спорах;
- 2) лицо, подавшее возражение, ранее именовавшееся как ОАО (ранее – АОЗТ, ЗАО) «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака на протяжении ряда лет выпускало наборы шоколадных конфет в запоминающейся красочной упаковке, маркированной обозначением «ПОЗДРАВЛЯЮ»;
- 3) большой набор шоколадных конфет «ПОЗДРАВЛЯЮ» содержал до 24 сортов конфет с массой набора в 1200 г.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- исковое заявление правообладателя в арбитражный суд о взыскании с лица, подавшего возражение, компенсации за незаконное использование товарного знака [1];
- фотография упаковки набора конфет «ПОЗДРАВЛЯЮ» [2];

- краткая характеристика продукции АОЗТ «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» с указанием ее кодов в каталоге, подписанная 02.02.1995 главным инженером предприятия [3];
- каталог продукции ЗАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» [4];
- годовые отчеты Кондитерской фабрики имени Н.К. Крупской (Арендного предприятия, АОЗТ) за 1991, 1992, 1993, 1994 и 1995 гг. [5];
- накладные АОЗТ «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» 1995 г. [6];
- объяснительные записки Кондитерской фабрики имени Н.К. Крупской (Арендного предприятия, АОЗТ, ЗАО) за 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 и 1996 гг. с отчетами предприятия по выпуску продукции и бухгалтерскому балансу [7].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.06.2012, лицом, подавшим возражение, были представлены на обозрение коллегии оригиналы вышеуказанных годовых отчетов предприятия.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.06.2012, представил на него отзыв от 18.06.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) у лица, подавшего возражение, не усматривается наличие заинтересованности, поскольку оно не обладает правами на коммерческие обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- 2) арбитражный суд отказал в удовлетворении искового заявления лица, подавшего возражение, о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в связи с его неиспользованием, поскольку истец не доказал наличие у него заинтересованности в подаче заявления, а именно, наличие фактов использования им обозначения «ПОЗДРАВЛЯЮ» с 1996 года по настоящее время и намерений использовать знак впоследствии;

- 3) представленные в годовых отчетах лица, подавшего возражение, объемы выпуска им наборов конфет «ПОЗДРАВЛЯЮ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака являются незначительными;
- 4) представленные лицом, подавшим возражение, документы вызывают у правообладателя сомнение в их достоверности.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих документов:

- ответ руководителя юридической службы ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» на претензию правообладателя о незаконном использовании оспариваемого товарного знака [8];
- исковое заявление лица, подавшего возражение, о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в связи с его неиспользованием и решение Арбитражного суда города Москвы по нему [9];
- возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по иным основаниям и протокол заседания коллегии Палаты по патентным спорам [10];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [11];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о правообладателе [12];
- статистические сведения о численности населения в Российской Федерации [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.10.1996) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, а также противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою деятельность, согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц [11 – 12], в одном и том же сегменте рынка – производство кондитерских изделий.

Представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем документы [1], [8 – 10] свидетельствуют о наличии у них конфликта интересов по поводу исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», выразившегося в соответствующих спорах в суде и Палате по патентным спорам.

Лицо, подавшее возражение, входит в пятерку лидеров кондитерской отрасли России и производит все основные виды кондитерских изделий. Оно было образовано в 2011 году в результате присоединения ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» к ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», с переименованием последнего в ОАО «Оркла Брэндс Россия» (см. «<http://www.orklabrands.ru>»), то есть лицо, подавшее возражение, является правопреемником ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» (ранее – Арендное предприятие, АОЗТ, ЗАО).

Из материалов [3 – 7] следует, что лицо, подавшее возражение, в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, на протяжении ряда лет (1991 – 1996 гг.) выпускало наборы шоколадных конфет, маркированные обозначением «ПОЗДРАВЛЯЮ».

Так, в частности, годовые отчеты [5] и объяснительные записки с отчетами предприятия по выпуску продукции и бухгалтерскому балансу [7] содержат сведения, обязательные к представлению в компетентные органы в связи с налоговым, статистическим и иными учетами. Согласно данным документам вышеуказанная продукция стабильно, ежегодно и в пределах установленного производственного плана, выпускалась этим кондитерским предприятием до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Приведены объемы выпуска больших шоколадных наборов «ПОЗДРАВЛЯЮ» (с массой набора конфет в 1200 г.), которые являются вполне сопоставимыми с объемами выпуска других наборов конфет указанной массы.

Принимая во внимание то, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют деятельность в одном сегменте рынка, и известны факты неоднократного столкновения их интересов в суде и Палате по патентным спорам по поводу исключительного права на оспариваемый товарный знак, а также ввиду наличия сведений о производстве лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака кондитерских изделий, маркированных обозначением «ПОЗДРАВЛЯЮ», коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в подаче возражения от 25.04.2012 по соответствующему основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 6 Закона.

Что касается доводов правообладателя о том, что арбитражный суд отказал в удовлетворении искового заявления лица, подавшего возражение, о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в связи с его неиспользованием, поскольку истец не доказал наличие у него заинтересованности в подаче заявления, то следует отметить, что соответствующее судебное решение [9] не имеет преюдициального значения при рассмотрении возражения от 25.04.2012, так как оно не касается мотивов данного возражения по пункту 2 статьи 6 Закона.

Указанное исковое заявление в суд и возражение от 25.04.2012 имеют разные правовые и фактические основания.

Кроме того, упомянутое решение Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2012 по делу № А40-15353/2012 [9] не вступило в силу, поскольку оно в настоящее время обжалуется истцом (лицом, подавшим возражение) в апелляционной инстанции по делу № 09АП-18495/2012 (см. «<http://kad.arbitr.ru>»).

Относительно сомнений правообладателя в достоверности представленных лицом, подавшим возражение, документов необходимо отметить, что проведение проверки доказательств по критерию их достоверности не входит в компетенцию коллегии Палаты по патентным спорам, и она при рассмотрении документов, представляемых сторонами, исходит из принципа их добропорядочности.

Принимая во внимание факт широкой известности лица, подавшего возражение, в сфере производства кондитерских изделий и факт производства им соответствующей продукции, маркированной обозначением «ПОЗДРАВЛЯЮ», фонетически и семантически тождественным оспариваемому товарному знаку, в течение достаточно продолжительного периода времени, предшествующего дате приоритета данного товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что на дату приоритета товарного знака указанное обозначение уже использовалось, но не правообладателем, а иным лицом (лицом, подавшим возражение).

Ввиду изложенного имеются основания для вывода о способности оспариваемого товарного знака породить у потребителя ассоциации с иным производителем товара и, следовательно, ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

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

удовлетворить возражение от 25.04.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 152164 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».