

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 14.12.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», 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 14.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 152164,

мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 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) лицо, подавшее возражение, на протяжении ряда лет выпускало наборы шоколадных конфет различных наименований, оформленных в красочную упаковку с поздравительной надписью «ПОЗДРАВЛЯЮ», что привело к подаче правообладателем искового заявления в арбитражный суд с требованиями о запрете использования данного обозначения лицом, подавшим возражение;
- 2) оспариваемый товарный знак является обозначением, характеризующим товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», а именно, указывающим на их назначение (в качестве подарка при поздравлении с какими-либо событиями);
- 3) обозначение «ПОЗДРАВЛЯЮ» используется разными производителями в отношении кондитерских изделий в качестве поздравительной надписи на праздничной упаковке наряду с товарным знаком соответствующего производителя;
- 4) существуют товарные знаки, в которые поздравительные обозначения «Поздравляем!» и «С днем рождения» включены в качестве неохраняемых элементов.

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

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия искового заявления правообладателя в арбитражный суд о взыскании с лица, подавшего возражение, компенсации за незаконное использование товарного знака [1];
- распечатки сведений из Интернета [2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.02.2012, представил на него отзыв от 27.02.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) кондитерские изделия – это пищевые продукты, предназначенные для потребления человеком, и нет оснований считать, что их назначение – быть подарком;
- 2) существует большое количество товарных знаков, представляющих собой обозначения, выражающие чувства и пожелания, а также содержащих слово «ПОДАРОК», зарегистрированных в отношении кондитерских изделий на имя разных лиц;
- 3) выявленная лицом, подавшим возражение, информация о размещении разными лицами обозначения «ПОЗДРАВЛЯЮ» на кондитерских изделиях является незаконным использованием ими товарного знака, принадлежащего правообладателю.

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

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 абзацами 1, 2 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью и указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПОЗДРАВЛЯЮ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Слова «поздравляю» и «поздравлять» являются несовершенными глаголами к «поздравлю» и «поздравить» – выразить кому-чему-нибудь чувство радости, приветствовать в связи с каким-нибудь приятным случаем или событием (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – «<http://dic.academic.ru>»).

Кондитерские изделия – это пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара (см. там же «Большой энциклопедический словарь»).

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что слово «ПОЗДРАВЛЯЮ» по отношению к кондитерским изделиям не является описывающим вид и характеристики таких товаров и прямо не указывает на их назначение.

Для того, чтобы сформулировать назначение кондитерских изделий (пищевых продуктов) как возможное их использование в качестве подарка при поздравлении с какими-либо событиями, нужны дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, наличие которых свидетельствует об отсутствии признака описательности у оспариваемого товарного знака.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, об использовании обозначения «ПОЗДРАВЛЯЮ» разными лицами, то следует отметить, что не были представлены доказательства использования ими данного обозначения в качестве общепринятого наименования для кондитерских изделий до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на которую устанавливаются условия охраноспособности товарного знака.

Ввиду изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака обозначением, характеризующим товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», а именно, указывающим на их назначение, а также утратившим различительную способность на дату его приоритета в результате интенсивного использования этого обозначения различными лицами в отношении этих товаров.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение от 01.03.2012, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 152164.