

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 27.12.2013, поданное ОАО «Племенной конный завод «Дубровский», (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387635, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008715553 с приоритетом от 19.05.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.08.2009 за №387635 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Уралбройлер» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №387635 представляет собой словесное обозначение «ДУБРОВКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387635, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» является старейшим предприятием Челябинской области, которое всегда изготавливало свою продукцию только в поселке Дубровке и никогда не меняло своего местонахождения;

- «ПКЗ «Дубровский» — это предприятие, в котором производство организовано по принципу полного цикла «поле — прилавок». Предприятие является одним из самых крупных в регионе откормочным комплексом с поголовьем крупного рогатого скота более чем 6 тыс. У предприятия собственная кормовая база и цех растениеводства, который выращивает и заготавливает питательный корм. С 1994 года, на предприятии выпускают изделия из мяса. И это является одним из основных видов деятельности предприятия. Кроме изделий основного ассортимента, предприятие осуществляет выпуск особых деликатесных видов продукции. «ПКЗ «Дубровский» использует обозначение «ДУБРОВКА» на своей продукции, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Обозначение используется и в сети Интернет. В объем рекламы входит реклама в сети Интернет, реклама в пунктах продажи товара, в средствах массовой информации, а также реклама, осуществляемая на улицах, в местах проведения массовых мероприятий (выставок, показов, спортивных соревнований). Благодаря рекламе и высокому качеству выпускаемой продукции, обозначение «ДУБРОВКА» стало известно большинству потребителей, закрепилось и отложилось в их сознании в связи с деятельностью ОАО «ПКЗ «Дубровский». Риск смешения потребителями товаров ОАО «ПКЗ «Дубровский» и товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком №387635 «ДУБРОВКА», при одновременном наличии этих товаров в витринах и на прилавках практически неизбежен. Следовательно, имеется реальная возможность введения в заблуждение потребителя относительно производителя товара. Потребители ассоциируют продукцию, маркированную рассматриваемым товарным знаком, с продукцией ОАО «ПКЗ «Дубровский» и воспринимают обозначение «ДУБРОВКА» как указание на место производства товара и на место нахождения изготовителя этого товара - ОАО «ПКЗ «Дубровский»;

- проведенный в декабре 2012 года опрос показал высокий уровень знания потребителями продукции ОАО «ПКЗ «Дубровский»;

- большинство респондентов, принявших участие в исследовании, знают продукцию ОАО «ПКЗ «Дубровский», причем, большинство респондентов указывали,

что товар, маркированный обозначением «ДУБРОВКА», выпускается ОАО «ПКЗ «Дубровский»;

- продукция ОАО «ПКЗ «Дубровский» неоднократно выставлялись на международных, областных и региональных выставках;

- ОАО «ПКЗ «Дубровский» является владельцем серии товарных знаков, включающих элементы, созвучные с названием поселка Дубровка (товарные знаки по свидетельствам: №316740 – «Дупко, №444662 – «Дубровский», №444664 – «Дубровские»). Оспариваемый товарный знак №387635 «Дубровка», может быть воспринят потребителями как один из знаков ОАО «ПКЗ «Дубровский»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака - ООО «Уралбройлер», находящийся в г. Челябинск, маркирует свою продукцию обозначением «ДУБРОВКА», которое воспроизводит названием населенного пункта Дубровка, где всегда находилось, никогда не меняло своего местонахождения и всегда изготавливает свою продукцию ОАО «ПКЗ «Дубровский», таким образом, ООО «Уралбройлер» вводит рядового потребителя в заблуждение относительно товара и его происхождения, порождая в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности;

- в подтверждение своей заинтересованности, были представлены следующие доводы.

- в 2009 году в отношении ОАО «ПКЗ «Дубровский» была начата процедура банкротства. В 2011 году общим собранием учредителей ОАО «ПКЗ «Дубровский» было принято решение о создании ООО «ПКЗ «Дубровский». Между ОАО «ПКЗ «Дубровский» и ООО «ПКЗ «Дубровский» были заключены договоры аренды имущества, оборудования и производственного инвентаря. ООО «ПКЗ «Дубровский» выпускает продукцию, используя три товарных знака («Дупко», «Дубровский», «Дубровские»). ООО «ПКЗ «Дубровский» осуществляет предпринимательскую деятельность в той же области, к которой относятся товары и услуги, в отношении которых подано возражение, и является реальным производителем товаров услуг, в отношении которых подано возражение, и имеет намерение реального использования в

гражданском обороте товарного знака «Дубровка» или сходного с ним до степени смешения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387635 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия Распоряжения за №1378-у от 30.09.2004 «Об условиях приватизации ФГУП племенного конного завода «Дубровский» – [1];

- копия Устава ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» от 2006 – [2];

- справки ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» об объемах производства и продаж товаров, об объемах затрат на рекламу – [3];

- копии Дипломов и наград – [4];

- копия Муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд за №Р-163/2006 от 22.05.2006 – [5];

- публикации СМИ за 2006, 2011, 2012, 2014 – [6];

- копия Договора о публикации информации за №320 от 10.11.2004 и приложение к нему – [7];

- копии договоров об оказании рекламных услуг от 2005, 2006, 2007, 2013, 2014гг. и приложения к ним – [8];

- копия письма обращения к ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» за №89/1 от 08.10.2012 – [9];

- претензионное письмо от покупателя – [10];

- копия социологического исследования «Количественный опрос потребителей мясных продуктов» – [11];

- распечатки с сайта ФИПС Роспатента www.fips.ru/ сведений о товарных знаках по свидетельствам: №316740, №444662 №444664 – [12];

- копия Договора об учреждении ООО «Племенной конный завод «Дубровский» – [13];

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Племенной конный завод «Дубровский» – [14];

- копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Племенной конный завод «Дубровский» – [15];
- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Племенной конный завод «Дубровский» – [16];
- копия Устава ООО «Племенной конный завод «Дубровский» – [17];
- копии Договоров: аренды имущества, аренды оборудования, аренды производственного инвентаря и приложения к ним – [18];
- копии деклараций о соответствии продукции – [19];
- копии сертификатов соответствия продукции – [20];
- копия Договоров поставки продукции – [21];
- копии Договоров на размещение рекламы и приложения к ним – [22];
- рекламные материалы – [23];
- образцы упаковки – [24].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 27.12.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387635 на имя ООО «Уралбройлер» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, так как:

- продукция, выпускаемая ОАО «Племенной конный завод «Дубровский», маркируется обозначением «ДУПКО»;

- существует большое количество населенных пунктов с названием «Дубровка», поселки с таким названием, например, есть в Ленинградской и Брянской областях;

- также существует мясокомбинат «Дубровский» в Брянской области;

- кроме того, правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- в 2009 году в отношении ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» была введена процедура банкротства.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387635.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- фотографии продукции ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» – [25];
- распечатки с сайта www.dupko.ru/ – [26];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Мясокомбинат «Дубровский» – [27];
- копия решения Арбитражного суда Челябинской области от 02.11.2010 по Делу № А76-8283/2009-48-59 – [28];
- выдержки из судебных решений – [29].

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

С учетом даты приоритета (19.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №387635 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 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 №387635 представляет собой словесное обозначение «ДУБРОВКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными

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

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, было отмечено следующее.

Несмотря на то, что ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» признано банкротом и в отношении его имущества открыто конкурсное производство, были предприняты меры по осуществлению деятельности по производству и реализации мясной продукции на земельных участках, расположенных в поселке Дубровка, Челябинской области. Для этих целей собранием кредиторов было принято решение заключить соглашение с ООО «Племенной конный завод «Дубровский».

ООО «Племенной конный завод «Дубровский» было создано 14.03.2011 – [13-16], при этом местом нахождения общества является поселок Дубровка, Челябинская обл. Для производства продукции ООО «Племенной конный завод «Дубровский» были заключены договоры аренды имущества, оборудования, производственного инвентаря – [18] с ОАО «Племенной конный завод «Дубровский», получены необходимые разрешительные документы – [19-20].

За период с 2011-2014 гг. ООО «Племенной конный завод «Дубровский» неоднократно участвовало в специализированных и международных выставках и фестивалях и награждалось дипломами, как в отношении самой фирмы, так и в отношении производимой продукции – [4]. Информация о ООО «Племенной конный завод «Дубровский» и о производимой им продукции печатались в различных изданиях – [6].

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что товарный знак представляет собой средство индивидуализации, основное предназначение которого заключается в реальном функционировании в гражданском обороте.

Анализ материалов дела показал, что фактически деятельность, связанная с производством и реализацией мясной продукции осуществляется другим лицом – ООО

«Племенной конный завод «Дубровский», а ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» производственной деятельности не ведет.

Указанное не позволяет установить, что предоставление правовой охраны знаку «ДУБРОВКА» по свидетельству №387635 нарушает каким-либо образом права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованность ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по свидетельству № 387635 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для рассмотрения мотивов возражения от 27.12.2013, касающихся несоответствия оспариваемого знака обслуживанию требованиям законодательства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 27.12.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387635.