

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №126030, поданное ООО «Ливенская кондитерская фабрика», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.05.1995 за №126030 по заявке №94035100/50 с приоритетом от 30.09.1994 на имя Акционерного общества открытого типа «Большевик». Впоследствии в наименование правообладателя были внесены изменения и в настоящее время правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Большевик", Москва (далее – правообладатель).

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

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «печенье, пирожные, торты, мучные изделия кондитерские, хлебобулочные изделия».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №126030, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- печенье «Юбилейное» производилось в бывшем СССР с 60-х годов прошлого столетия всеми кондитерскими фабриками, пищекомбинатами, хлебозаводами и у населения страны словесное обозначение «Юбилейное» ни с чем не ассоциировалось кроме как с печеньем;
- все производители мучных кондитерских изделий применяли рецептуры, разработанные в 1952 году Всесоюзным НИИ кондитерской промышленности, главным управлением кондитерской промышленности и утвержденные министром пищевой промышленности СССР;
- таким образом, за время до 1994 года обозначение «Юбилейное» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
- лицо, подавшее возражение является одним из старейших и крупнейших производителей кондитерских изделий в своем регионе и выпускает печенье «Юбилейное» по рецептурам 1967 года;
- правообладатель предпринимает действия по запрету производства печенья под обозначением «ЮБИЛЕЙНОЕ» как нарушающего его исключительные права, что является незаконным.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №126030 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Копия рецептур на печенье «Юбилейное», «Весна» и «Восточное» из рецептурного сборника издания 1969 года.
2. Копия статьи из газеты «Знамя Ленина» за 26 мая 1976 года.
3. Копия статьи из газеты «Знамя Ленина» за 11 июня 1976 года.
4. Копия статьи из газеты «Орловская правда» за 8 мая 1977 года.
5. Копия орденской книжки Коптевой М. Д. о награждении ее орденом «Знак Почета».
6. Копия свидетельства о присвоении Коптевой М. Д. звания «Лучший мастер Орловской области».
7. Грамота о присвоении Коптевой В. Д. почетного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии РСФСР».

8. Копия орденской книжки Гридневой М. Г. о награждении ее орденом «Трудового Красного Знамени».
9. Копия орденской книжки Гридневой М. Г. о награждении ее орденом «Дружбы народов».
10. Копия письма на проведение консультации по вопросу выработки печенья «Юбилейное» и «Октябрь».
11. Благодарственное письмо В. В. Путина.
12. Грамота Правительства РФ.
13. Грамота Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности России.
14. Диплом о награждении предприятия Золотым Сертификатом качества.
15. Копия письма ОАО «Большевик».
16. Копия письма ООО «УК «Объединенные кондитеры».
17. Копия Письма Первому заместителю Председателя Правительства РФ Медведеву Д. А.
18. Копия ответа Министерства образования и науки РФ.
19. Копия письма Председателю Правительства РФ Путину В. В.
20. Копия претензии ОАО с иностранными инвестициями «Большевик» в апреле 2011 г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором указал следующее:

- обозначение «ЮБИЛЕЙНОЕ» не подпадает под действие пункта 3.1.1.1. Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, поскольку не было зарегистрировано в качестве товарного знака ранее оспариваемой регистрации;
- материалы возражения не доказывают использование обозначения «ЮБИЛЕЙНОЕ» многими независимыми друг от друга производителями;
- между обозначением «ЮБИЛЕЙНОЕ» и товаром «печенье» отсутствует взаимооднозначная связь;
- предприятию правообладателя принадлежит приоритет в создании печенья под названием «ЮБИЛЕЙНОЕ», причем история создания данного продукта

началась намного раньше утверждения в 1967 году Министерством пищевой промышленности СССР рецептуры № 136 печенья «ЮБИЛЕЙНОЕ»;

- согласно данным социологического опроса обозначение «ЮБИЛЕЙНОЕ» ассоциируется с продукцией правообладателя.

Правообладателем представлены:

21. Сведения о правообладателе и его продукции.

22. Отчет «Стоимостная оценка объекта промышленной собственности – товарного знака «ЮБИЛЕЙНОЕ»;

23. Отчет «Исследование известности товарного знака «ЮБИЛЕЙНОЕ» среди покупателей и специалистов, работающих в компаниях, торгующих кондитерскими изделиями..

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

На основании пункта 2.3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (30.09.1994) поступления заявки №94035100/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон) и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона действовавшего на дату приоритета, не допускалась регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 3.1.1.1 Инструкции к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода, относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида. Примеры таких обозначений: рубероид, термос, вазелин.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №126030 знак представляет собой словесное обозначение «ЮБИЛЕЙНОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «печенье, пирожные, торты, мучные изделия кондитерские, хлебобулочные изделия».

Анализ материалов возражения [1-20] показал, что в них не содержится сведений о регистрации обозначения «ЮБИЛЕЙНОЕ» в качестве товарного знака до даты приоритета (30.09.1994) оспариваемой регистрации №126030 в отношении товаров 30 класса МКТУ и о независимом друг от друга неоднократном его применении различными лицами в отношении указанных товаров или товаров этого вида до указанной даты.

Сам по себе факт наличия рецептуры на печенье под названием «Юбилейное» не может служить основанием для вывода об утрате данным обозначением различительной способности и вхождении его во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №126030 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона отсутствуют.

Также при принятии решения коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание представленные правообладателем сведения о длительном и активном производстве им различных видов печенья под обозначением «ЮБИЛЕЙНОЕ», осуществление правообладателем действий по защите принадлежащего ему товарного

знака, а также материалы социологического опроса, свидетельствующие о широкой известности обозначения «ЮБИЛЕЙНОЕ» как товарного знака правообладателя.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №126030.