

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2016, поданное ООО «Карламанский сахар», Республика Башкортостан (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552328, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.09.2016 за №552328 по заявке №2013730884 с приоритетом от 09.09.2013 на имя ООО «Торговый Дом «Карламан», Москва (далее - правообладатель) для товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 09.09.2023.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение . Слова «карламанское, молоко цельное сгущённое с сахаром» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №552328 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 (1), 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- изобразительные элементы, содержащиеся в товарном знаке по свидетельству №552328, являются незаконно переработанными объектами авторского права, исключительные права на которые принадлежат ООО «Карламанский сахар»;

- компания лица, подавшего возражение - ООО «Карламанский сахар», создана в сентябре 2008 года и известна на территории Республики Башкортостан и в других регионах Российской Федерации, в том числе, как производитель сгущенного молока с сахаром;

- в 2011 году по заказу ООО «Карламанский сахар» Государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» была разработана этикетка «Молоко цельное сгущенное с сахаром», содержащая графические элементы - кувшин и цветы;

- при этом на дату приоритета оспариваемого товарного знака, заказанный объем этикеток составил семь с половиной миллионов штук;

- в период с 2011 по 2015 гг. продукция, маркированная указанной этикеткой, в значительных объемах вводилась в гражданский оборот;

- 28 апреля 2012 года между ООО «Карламанский сахар» и ООО «Торговый дом «Башкирский продукт» был заключен дилерский договор на поставку молочной продукции;

- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №552328 на имя ООО «Торговый дом «Башкирский продукт» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №552328 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- договор № 09/1 на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции от 07.11.2011 [1];

- оригинал-макет этикетки сгущенного молока от 18.02.2011 [2];

- заказ на изготовление этикетки №1088 от 29.08.2011 с приложением этикетки от 29.08.2011 [3];

- договор №14/ом34 на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции от 02.02.2012 [4];

- заказ на изготовление этикетки №1352 от 09.11.2012 с приложением этикетки от 09.11.2012 [5];

- заказ на изготовление этикетки № 360 от 23.04.2013 с приложением этикетки от 23.04.2013 [6];

- письмо издательства «Белая река» № 97 от 26.04.2016 с этикеткой и указанными в данном письме товарными накладными [7];

- справка заявителя №12 от 08.06.2016 с приложением указанных в ней платежных поручений и счет-фактуры за 2011-2013 [8];

- договоры поставки и товарные накладные [9];

- дилерский договор № 111/1-12 от 28.04.2012 [10];

- справка заявителя №10 от 08.06.2016 с приложением обозначенных в ней товарных накладных [11];

- договор поставки № 112-12 от 02.05.2012 [12];

- письмо заявителя № 465 от 24.05.2012 [13];

- справка заявителя № 5 от 25.05.2016 [14];

- договор поставки № 75-13 от 19.06.2013 и товарные накладные [15];

- справка заявителя № 6 от 25.05.2016 [16].

На заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2015, лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы (копии):

- жалоба в УФАС по Республике Башкортостан от ООО Торговый дом «КАРЛАМАН» на нарушения законодательства о защите конкуренции [17];

- справка ООО «Карламанский сахар» №14 от 22.09.2016 [18];

- справка ООО «Карламанский сахар» №15 от 22.09.2016 [19];

- заявления о нарушении антимонопольного законодательства и определения о принятии исковых заявлений к производству [20].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №552328 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- товарный знак по свидетельству №552328 не является тождественным противопоставленной в возражении этикетке «Молоко цельное сгущенное с сахаром», поскольку товарный знак не совпадает с этикеткой во всех элементах;

- также сопоставляемые объекты не являются сходными до степени смешения ввиду существенных различий, как в части словесных элементов, так и в части изобразительных элементов;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака являются участниками судебного дела, рассматриваемого Арбитражным судом Республики Башкортостан;

- в материалы данного дела истец - ООО «Карламанский продукт» представил договор об отчуждении объекта авторского права - дизайн этикетки «Молоко цельное сгущенное с сахаром» от 15.04.2016;

- согласно данному договору, лицо, подавшее возражение, уступило исключительные права на объект авторского права ООО «Карламанский продукт»;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не является правообладателем объекта авторского права - дизайн этикетки «Молоко цельное сгущенное с сахаром», в связи с чем, является незаинтересованным лицом в подаче возражения;

- правообладатель представил этикетку банки молока сгущенного цельного с сахаром, произведённого ОАО «Карламанский сахар» 16.11.2008;

- согласно данным на этикетке правообладателем авторского права на дизайн является ЧПО «КНИГА»;

- этикетка данной банки визуально похожа этикетку, представленную в возражении;
- ОАО «Карламанский сахар» было ликвидировано, при этом ООО «Карламанский сахар» не является правопреемником ОАО «Карламанский сахар»;
- таким образом, объект авторского права, на который ссылается ООО «Карламанский сахар», не является его самостоятельным произведением, а является переработкой чужого произведения;
- кроме того, само по себе изображение кувшина с цветами или со стаканом не является оригинальной идеей ООО «Карламанский сахар», а является традиционным рисунком на молочной продукции.

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- договор об отчуждении исключительных прав на объект авторского права от 15.04.2015 [21];
- выписку из ЕГРЮЛ на ООО «Карламанский сахар» [22];
- выписку из ЕГРЮЛ на ОАО «Карламанский сахар» [23];
- распечатку страниц с сайта <http://ks.mart-media.ru> [24];
- распечатку страниц с сайта archive.org [25];
- фотографии продукции «молоко цельное сгущенное с сахаром» [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.09.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №552328 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №552328 с приоритетом от



09.09.2013 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованные изображения кувшина и размещенного рядом с ним стакана, которые наполнены молоком. Слева от кувшина над стаканом размещена ветка с цветами белого цвета и листьями зеленого цвета.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена на имя ООО «Торговый дом «Карламан» в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко сгущенное» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552328 оспаривается ООО «Карламанский сахар» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно договору [1] Государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» в феврале 2011 года по заказу ООО «Карламанский сахар» был разработан дизайн этикетки «молоко цельное сгущенное с



сахаром» - , в центральной части которой размещен изобразительный элемент в виде кувшина, стакана и ветки с цветами, воспроизводящий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака.

За период с 2011 по сентябрь 2013 года Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» изготовило для лица, подавшего возражение, более семи миллионов штук данной этикетки [7]. Сгущенное молоко, маркированное изготовленными Государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» этикетками, в течение двух лет до даты приоритета оспариваемого вводилось в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Вместе с тем вопрос об авторстве анализируемой этикетки является спорным, поскольку правообладатель с отзывом представил фотографии жестяной банки молока цельного сгущенного с сахаром (на заседании коллегии данная банка была продемонстрирована членам коллегии) [26], этикетка которой также воспроизводит изобразительный элемент оспариваемого товарного знака. На этикетке указано, что правообладателем авторского права на дизайн этикетки является ЧПО «КНИГА». Данная продукция была изготовлена 16.11.2008 ОАО «Карламанский сахар». При этом из выписок из ЕГРЮЛ [22, 23] не усматривается, что ООО «Карламанский сахар» является правопреемником ОАО «Карламанский сахар».

Таким образом, в распоряжении коллегии имеются документы, свидетельствующие о том, что два лица - Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» и ЧПО «КНИГА» претендуют на авторство этикетки, включающей изображения кувшина, стакана и ветви с цветами.

Однако, из представленных участниками спора документов не представляется возможным установить дату начала фактического открытого использования данных этикеток.

В этой связи, коллегия не может прийти к заключению, какой именно компанией (Государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан «Издательство «Белая река» или ЧПО «КНИГА») ранее был обнародован объект авторского права, то есть доведены до неограниченного круга лиц сведения о наличии у неё исключительных прав на изобразительный элемент – воспроизводящий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака.

В силу указанного обстоятельства коллегия не может установить, какое именно из указанных лиц является обладателем авторских прав на исследуемый изобразительный элемент.

В связи с тем, что помимо лица, подавшего возражение, молоко сгущенное цельное с сахаром с этикеткой, воспроизводящей изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, также изготавливало иное лицо - ОАО «Карламанский

сахар», коллегия не находит довод возражения о вводе потребителей в заблуждение в связи с присутствием продукции ООО «Карламанский сахар» убедительным.

Кроме того, правообладателем представлен договор [21], в соответствии с которым исключительное право на дизайн этикетки «молоко цельное сгущенное с сахаром», включающей спорный изобразительный элемент, было отчуждено 15.04.2015 на имя ООО «Карламанский продукт».

Следовательно, на дату подачи возражения 17.06.2016, исключительное право на этикетку, на которую ООО «Карламанский сахар» ссылается в своем возражении, лицу, подавшему возражение, уже не принадлежало. В этой связи, по мнению коллегии, ООО «Карламанский сахар» не является заинтересованным в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 9 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не находит оснований для удовлетворения возражения, поданного ООО «Карламанский сахар».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №552328.