

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 24.07.2015, поданное ООО «СТАРТ», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 490025, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «СВЕТСКОЕ» по заявке № 2012700917, поданной 18.01.2012, зарегистрирован 20.06.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 490025 на имя ООО «Сладкий уклад», Россия, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров, от 31.08.2015 № РД0180293 (сведения опубликованы 25.09.2015) и выдано свидетельство № 551643 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Россия (далее – правообладатель). Срок действия знака – до 18.01.2022.

В поступившем 24.07.2015 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 490025 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «СВЕТСКАЯ ВЯЛЕННАЯ» на протяжении продолжительного времени используется производителями мясной продукции в качестве обозначения конкретного сорта сырокопченой колбасы с определенной рецептурой;

- различными производителями активно применяются ТУ 9213-046-52924334-11, указывающие на продукт «СВЕТСКАЯ ВЯЛЕННАЯ», как на отдельный сорт сырокопченой колбасы (ТУ датировано 2011 г.), то есть вышеуказанное обозначение широко применялось в данной отрасли до момента подачи заявки на принадлежащий правообладателю товарный знак;

- также широко распространены ТУ 9213-058-00425283-97 «Колбасы сырокопченые Светская, Армянская, Еврейская, Деликатесная, Цыганская, Уральская, Татарская» введенные в действие 01.04.1997 г, и в настоящий момент находящиеся в свободной продаже, то есть фактически доступные неограниченному кругу лиц;

- в настоящее время продукт «Колбаса светская вяленая» производится и реализуется рядом компаний (ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Мортадель», ООО «Переработчик-2», ООО «Мясокомбинат Диком», ООО «Объединенные мясокомбинаты», ОАО «Царицыно»);

- следовательно, зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение «СВЕТСКОЕ» в отношении товаров 29 класса МКТУ «изделия колбасные; колбаса кровяная» является вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- обладание исключительным правом на обозначение «СВЕТСКОЕ» в отношении части товаров 29 класса «изделия колбасные; колбаса кровяная» дает необоснованное преимущество на рынке и порождает монополию на использование общеизвестного обозначения, что в свою очередь является прямым нарушением антимонопольного законодательства.

Далее в возражении указано, что товары 29 класса МКТУ: «мясо; мясные экстракты; ветчина», являются однородными товарам: «изделия колбасные; колбаса кровяная».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки упомянутых ТУ из сети Интернет [1];
- распечатки из сети Интернет (сайты мясокомбинатов) [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 490025 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо; мясные экстракты; ветчина; изделия колбасные; колбаса кровяная».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 551643, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 08.02.2016 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида необходимо наличие совокупности признаков: применения обозначения длительное время в качестве названия одного и того же товара или его вида различными производителями, использование обозначения в качестве названия товара специалистами соответствующих областей, работниками торговли, потребителями. В возражении не представлено весомых доказательств наличия совокупности указанных признаков.

При этом отмечено, что колбаса «Светская» выпускается правообладателем с 2014 года и воспринимается потребителями как продукт, произведенный ЗАО «Микояновский мясокомбинат». При заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 490025 был проведен мониторинг производителей и выявлено отсутствие товара с наименованием «Светская».

Далее в отзыве указано, что довод возражения об использовании оспариваемого товарного знака для обозначения конкретного сорта сырокопченой колбасы не соответствует действительности, поскольку документально подтвержден выпуск различных видов колбасных изделий – варено-копченая колбаса «Светская», ОАО «Великолукский мясокомбинат» и сырокопченая колбаса «Светская», ОАО «Мортадель». При этом выпуск данных видов колбасы был признан Арбитражным судом контрафактным.

Из шести «производителей», упомянутых в возражении, от пяти получены письма об отсутствии производства колбасы с наименованием «Светская», а ООО

«Мясокомбинат Диком» в настоящее время хозяйственной деятельности не ведет в связи с банкротством.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии листов изменений к ТУ 9213-016-51032326-00 [3];
- копии сертификатов соответствия [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- копии писем мясокомбинатов [6];
- распечатка информации о банкротстве [7];
- копия товарной накладной [8].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.01.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается

обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Как было отмечено выше, в отношении товаров 29 класса МКТУ выдано новое свидетельство (№ 551643), в связи с чем приведенные выше аргументы сторон рассматриваются коллегией в отношении товарного знака по свидетельству № 551643.

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

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения являлось производителем товаров, идентичных или однородных товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо о том, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности.

Указанное не позволяет признать, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлены материалы, на основании которых ООО «СТАРТ» могло быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551643 в отношении товаров 29 класса 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.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров (услуг) определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

В качестве обоснования своей позиции лицом, подавшим возражение, приведена лишь информация о том, что шесть компаний производят колбасу с обозначением «Светская». Однако каких-либо материалов, подтверждающих данную информацию, в возражении не представлено.

Напротив, правообладателем представлены письма [6], согласно которым большинство из упомянутых в возражении компаний не производят и не реализуют на территории Российской Федерации или иных стран продукцию, маркированную обозначением «СВЕТСКОЕ», или сходным с ним до степени смешения обозначением.

Анализ представленных в возражении материалов [1-2] показал, что указанные документы не содержат фактических данных о длительности использования обозначения «СВЕТСКОЕ» многими независимыми лицами в качестве видового названия товаров 29 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об объемах, периоде оказания услуг или производства товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми лицами, а также о характере его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида товара или для индивидуализации товара/услуги конкретного производителя).

Таким образом, материалы возражения не содержат фактических данных, иллюстрирующих вхождение на дату приоритета оспариваемого товарного знака

(18.01.2012) «СВЕТСКОЕ» во всеобщее употребление как обозначения товаров/услуг определенного вида.

Изложенное свидетельствует о том, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 551643 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 551643.