

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Невинномысский хлебокомбинат», г. Невинномысск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №127545/1, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «БУРАТИНО» по свидетельству №127545/1 с приоритетом от 30.08.1993 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.01.2002 по заявке №93042310 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сфера», Санкт-Петербург. В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 31.01.2011, № РД0075886, товарный знак по свидетельству №127545/1 принадлежит ООО «Лаком», Санкт-Петербург (далее –

правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №127545/1 произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в Арбитражный суд Ставропольского края с иском заявлено обратились ОАО «Рот Фронт», ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Тулльская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» к ООО «Невинномысский Хлебокомбинат», с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков (дело № А63-2907/2022);

- 16 января 2023 г. по делу № А63-2907/2022 Арбитражным судом Ставропольского края вынесено решение, которым исковые требования удовлетворены в полном объеме;

- данное решение вступило в законную силу и прошло все инстанции, включая Верховный суд РФ. Решение суда исполнено в полном объеме;

- согласно решению суда от 16.01.2023 г., с ООО «Невинномысский хлебокомбинат» в пользу ОАО «Рот Фронт» была взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака «Буратино» (свидетельство №127545). Суд пришел к выводу о том, что ОАО «Рот Фронт» правомерно владеет правами на торговый знак «Буратино» в отношении печенья;

- 29.09.2023 г. в адрес ООО «Невинномысский хлебокомбинат» поступило исковое заявление от ООО «Лаком», о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак - «Буратино» (свидетельство №127545/1), из которого следует, что, правообладателем спорного товарного знака является ООО «Лаком» (Дело № А63-18707/2023);

- как следует из материалов дела № А63-2907/2022 и установлено судом первой инстанции, товарный знак «Буратино» по свидетельству

№127545 принадлежит ОАО «Рот Фронт». Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 127545/1 принадлежит ООО «Лаком»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №127545/1 до буквенно-идентичен в отношении конкретного вида продукции - печенья и имеющему более ранний приоритет товарному знаку по свидетельству №127545, в основу которого положен словесный элемент «БАРАТИНО»;

- товарный знак по свидетельству №127545/1 был изъят из товарного знака по свидетельству №127545, принадлежащий ОАО «Рот Фронт»;

- ООО «Невинномысский хлебокомбинат» обращался в Роспатент за разъяснениями, кому принадлежит исключительное право на товарный знак «БУРАТИНО». Из которого стало известно, что в свидетельстве №127545 и в свидетельстве №127545/1 нет товаров 30 класса МКТУ «печенье». Вместе с тем перечни указанных товарных знаков содержат такие товарные позиции, как «кондитерские изделия» - «мучные изделия», к которым, согласно ГОСТ, относится – печенье;

- таким образом, два собственника спорного товарного знака взыскивают с ООО «Невинномысский хлебокомбинат» компенсацию за незаконное использование товарного знака «БАРАТИНО», зарегистрированного в отношении печенья;

- государственная регистрация двух тождественных (фактически до буквенно-идентичных) товарных знаков противоречит природе исключительного права и, следовательно, противоречит общественным интересам.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №127545/1 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.01.2023 г.;
2. Исковое заявление ООО «Лаком»;

3. Определение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.05.2024 г.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом Постановления от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражения 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 регистрацию товарного знака. Указанные в возражении нормы пункта 1 статьи 1483 Кодекса соответствуют требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон). Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

С учетом даты приоритета товарного знака (30.08.1993) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Председателем Государственного Комитета СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, вступившую в силу 01.09.1980, в части, не противоречащей Закону (далее – Инструкция).

Согласно пункту 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона на зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак.

Согласно статье 4 Закона на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно статье 9 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 3.1.4.3 Инструкции, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, противоречащие по своему содержанию правопорядку или социалистической морали.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №127545/1 представляет собой словесное обозначение «БУРАТИНО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия, в том числе вафли».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Учитывая тот факт, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся товарного знака по свидетельству №127545/1, а также, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность с использованием обозначения «БУРАТИНО» в отношении товаров «печенье», что соотносится с товарами 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Так, лицом, подавшим возражение, указывается на то, что государственная регистрация двух тождественных товарных знаков противоречит природе исключительного права и, следовательно, противоречит общественным интересам.

При этом, лицом, подавшим возражение указывается на то, что существует два тождественных товарных знака по свидетельствам №127545/1 и №127545.

Коллегия отмечает, что первоначально был зарегистрирован товарный знак «БУРАТИНО» по свидетельству №127545.

Впоследствии в результате договора об уступке товарного знака от 30.01.2002, №58, часть товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия, в том числе вафли» была передана ООО «Сфера», Санкт-Петербург и присвоено свидетельство №127545/1.

Таким образом, в товарном знаке «БУРАТИНО» по свидетельству №127545 остались товары 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед», которые не являются идентичными, то есть не совпадают с товарами 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия, в том числе вафли» оспариваемого товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что исключительное право на товарные знаки предоставлено в отношении разных товаров, в связи с чем, сосуществование двух тождественных товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена в отношении не совпадающего перечня товаров, не будет противоречить природе исключительного права на товарный знак, следовательно, такая регистрация не противоречит общественным интересам.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении доводы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №127545/1 произведено в нарушение пункта 2 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №127545/1.