

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 от 19.12.2014, поданное Елсуковым Владимиром Михайловичем, Свердловская область, р.п. Белоярский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326251, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 326251 с приоритетом от 26.12.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.05.2007 по заявке № 2005733764 на имя Закрытого акционерного общества «ЯНУС», г. Челябинск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 326251 (оспариваемый товарный знак) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Жили у бабуси...» и изобразительного элемента в виде композиции из стилизованных изображений трех домашних птиц в головных уборах, скалки, тарелки и мешка. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, белый, желтый, темно-желтый, светло-желтый, розовый, красный, темно-красный, оранжевый, желто-коричневый, коричневый, светло-коричневый, бежевый, болотный, темно-зеленый, зеленый, светло-зеленый, синий, голубой, серый, светло-серый.

В возражении от 19.12.2014 выражено мнение о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326251. Лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие данного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 293729 (противопоставленный товарный знак), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, имеющим более ранний приоритет.

Данное мнение обосновано следующими доводами:

- товарные знаки по свидетельствам №№ 326251 и 293729 зарегистрированы в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, так как относятся к одному роду (виду), имеют одно назначение, вид материала, одинаковые условия реализации, сходную цену;

- сходство сравниваемых комбинированных товарных знаков обусловлено их одинаковым композиционным решением: расположением трех стилизованных фигур гусей в центральной части обозначений, выполненных на фоне полукруга;

- надписи «Три веселых гуся» и «Жили у бабуси...» выполнены одинаковым шрифтом и цветом и расположены в верхних частях обоих обозначений;

- смысловое сходство обозначений обусловлено тем, что имеющаяся в оспариваемом товарном знаке фраза «Жили у бабуси...» предлагает прочитавшему домыслить окончание предложения, которым, наиболее вероятно, будет фраза «два веселых гуся», так как это строчка из известной русской (и украинской) народной песни, ставшая устойчивым выражением;

- потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству № 326251.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326251 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о товарных знаках со словесными элементами «Жили у

бабуси...» и «Три веселых гуся» по свидетельствам №№ 326251 и 293729;

- (2) копии свидетельств №№ 326251 и 293729 на товарные знаки со словесными элементами «Жили у бабуси...» и «Три веселых гуся».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, нарушен пятилетний срок, установленный пунктом 2 статьи 1512 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326251 в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- товары, приведенные в перечнях свидетельств №№ 326251 и 293729, существенно отличаются;

- правообладатель полагает, что между товарными знаками по свидетельствам №№ 326251 и 293729 отсутствует сходство: в противопоставленном товарном знаке три веселых гуся беззаботно пасутся на лужайке около водоема, в то время как в оспариваемом товарном знаке три домашние птицы, по форме клюва и хвоста напоминающие больше уток, одеты в кухонную одежду и занимаются приготовлением пельменей/вареников;

- между сторонами спора отсутствовали разногласия в отношении сходства товарных знаков по свидетельствам №№ 326251 и 293729 до момента обращения лица, подавшего возражение, в Арбитражный суд Челябинской области, которым было рассмотрено дело № А76-25590/2014;

- ранее стороны спора участвовали также в рассмотрении Арбитражным судом Свердловской области дел №№ А60-7348/2014, А60-54772/2014, А60-28501/2013.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (3) цветные изображения товарных знаков со словесными элементами «Жили у бабуси...» и «Три веселых гуся» по свидетельствам №№ 326251 и 293729;
- (4) копия решения Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-

25590/2014.

(5) образец упаковки продукции.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.12.2005) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. № 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 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.

Согласно пункту 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.

При рассмотрении возражения от 19.12.2014 коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Согласно Постановлению 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. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Жили у бабуси...». Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: черный, белый, желтый, темно-желтый, светло-желтый, розовый, красный, темно-красный, оранжевый, желто-коричневый, коричневый, светло-коричневый, бежевый, болотный, темно-зеленый, зеленый, светло-зеленый, синий, голубой, серый, светло-серый.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326251 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, которые соответствуют основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем публикация сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 326251 в Госреестре была произведена 25.06.2007. Следовательно, течение срока, установленного для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию, началось 26.06.2007, а днем его окончания является 25.06.2012 (понедельник).

Восстановление пропущенного срока, установленного статьей 1512 Кодекса, законодательством не предусмотрено.

Таким образом, возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2014, подано лицом, подавшим возражение, по истечении указанного выше срока, что приводит к невозможности оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326251 по основаниям его соответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 326251 по указанному основанию не подлежит удовлетворению.

Довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что привело бы к несоответствию оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является необоснованным, так как не представлены доказательства того, что нахождение в гражданском обороте товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, приводит к угрозе смешения обозначений и введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Следовательно, не представляется возможным установить, что оспариваемый товарный знак порождает несоответствующее действительности представление об определенном изготовителе товаров.

Следует также отметить, что установленные Арбитражным судом Свердловской области по делу № А76-25590/2014 обстоятельства, изложенные в решении от 20.01.2015 (5), также не позволяют сделать вывод о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения от 19.12.2014.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 326251.