

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 19.09.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №311868, поданное по поручению ЗАО «Промышленно-торговая компания «Северное молоко», Вологодская обл., г. Грязовец (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006702294/50 с приоритетом от 06.02.2006 зарегистрирован 09.08.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №311868 на имя ООО «Ассоциация «Молпродукт-Вологда», 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 35-511. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 05.07.2007 за №РД0023842, товарный знак уступлен ООО «СК 35», 160012, г. Вологда, ул. Герцена, 110а-2 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.09.2011 выражено мнение о том, что регистрация №311868 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции

Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ЗАО «Промышленно-торговая компания «Северное молоко» является обладателем свидетельства №27/4 на право пользования наименованием места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО»;

- наименование места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» зарегистрировано 20.03.1998, а первое свидетельство №27/1 на право пользования наименованием места происхождения товара было выдано на имя Государственного унитарного предприятия учебно-опытный молочный завод ВГМХА им. Н.В. Верещагина (в настоящее время - ФГУП «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА имени Н.В. Верещагина);

- оспариваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО» и зарегистрированное наименование места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» являются сходными в целом, поскольку содержат в своем составе одно и тоже слово «ВОЛОГОДСКОЕ»;

- словесный элемент «ЗОЛОТО» (в переносном значении - кто-либо или что-либо, отличающееся большими достоинствами, или что-либо чрезвычайно ценное, см. «Новый толково-словообразовательный словарь русского языка», под редакцией Т.Ефремовой, <http://www.mosslov.ru/tolk/uzor.html>), представляет собой эпитет к слову «ВОЛОГОДСКИЕ» и не придает всему обозначению «ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО» какого-либо иного значения, имеющего качественно иной смысл, который позволял бы отличать его от слова «ВОЛОГОДСКОЕ»;

- кроме того, оспариваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО» и зарегистрированное наименование места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» выполнены в одинаковой графической манере – стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что свидетельствует об их визуальном сходстве;

- возможность формирования у российского потребителя представления о том, что сравниваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО» по свидетельству №311868 и зарегистрированное наименование места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» принадлежат производителю из одного региона очень высоки, поскольку в хозяйственном обороте совпадающие признаки сходства обозначений в нечеткой картине памяти обретают большой вес, так как используют для однородных товаров;

- оспариваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО» был первоначально зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация «Молпродукт-Вологда», которое не имело исключительного права на наименование места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» на момент подачи заявки на товарный знак, следовательно, данная регистрация товарного знака была произведена неправомерно.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №311868 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара «Вологодское масло»;

- копия информации из официального реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации по свидетельству №27/1 на право пользования наименованием места происхождения товара «Вологодское масло», выданного на имя ФГУП «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА имени Н.В. Верещагина.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №311868, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.02.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки пищевые; белок яичный; бульоны;

вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желатин пищевой; желток яичный; жиры животные; жиры пищевые; концентраты бульонные; крем сливочный; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; молоко; паста томатная; пектины пищевые; порошок яичный; продукты молочные; протеины пищевые; салаты овощные; салаты фруктовые; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; яйца». Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, прилагательного «ВОЛОГОДСКОЕ» и существительного «ЗОЛОТО», связанных друг с другом по смыслу. В оспариваемом товарном знаке внимание потребителей в первую очередь акцентируется на слове «ВОЛОГОДСКИЕ», связанным с определенным географическим регионом – Вологодская область. Данный элемент доминирует как по смыслу, так и визуально.

Противопоставленное наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» (свидетельства №27/1 и №27/4) является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении сливочного масла, имеющего определенные свойства. В НМПТ слово «масло» указывает на вид товара, а слово «вологодское» - на место его производства.

Анализ оспариваемого товарного знака и НМПТ (свидетельства №27/1 и №27/4) показал, что в состав сравниваемых средств индивидуализации входит тождественный индивидуализирующий элемент - «ВОЛОГОДСКОЕ», образованный от названия географического региона, что обуславливает сходство сравниваемых обозначений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона сходное или тождественное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров.

Коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание специфика такого средства индивидуализации как НМПТ, заключающаяся в

известности названия географического объекта в связи с производством конкретных товаров.

Рассматриваемый регион (Вологодская область) издревле славится таким товаром как «масло». Согласно словарно-справочной информации (<http://slovari.yandex.ru>) «В конце 1860-х годов Н.В. Верещагин организовал артельные сыроварни в Вологодской губернии и выписал европейских специалистов маслоделов для обучения русских мастеров. В 1871 году он принял участие в организации первого маслодельного завода в деревне Марфино Вологодской губернии, в 1872 - в близлежащем селе Фоминское (ныне - Молочное). В СССР вырабатываются следующие виды масла: сливочное — несолёное, солёное, вологодское, любительское, масло с наполнителями; консервное; топлёное.».

Факт того, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку предоставлено для идентичных товаров (масло сливочное), так и для однородных товаров, относящихся к продуктам питания, обуславливает вероятность смешения таких средств индивидуализации как товарный знак и НМПТ в гражданском обороте.

Учитывая известность обозначения «Вологодское» в отношении товара «масло», коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность ассоциирования обозначений «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» и «ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО», и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 29 класса МКТУ, относящихся к жирам пищевым и другим продуктам питания, указанным в 29 классе МКТУ.

Коллегией Палаты по патентным спорам также было принято во внимание отсутствие у правообладателя оспариваемого товарного знака права пользования наименованием места происхождения товара №27.

Таким образом, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, доводы лица, подавшего возражения, о несоответствии требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в отношении всех указанных в перечне товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.09.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №311868 недействительным полностью.