

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 22.03.2012, поданное ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008721523/50 с приоритетом от 07.07.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.11.2009 за №394122 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Уралбройлер» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №394122 является комбинированным. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, представляет собой, стилизованное яйцо, внутри которого помещены словесный элемент «ДУБРОВКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде вензеля, расположенный под словесным. Знак охраняется в желтом, коричневом, белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ДУБРОВКА» комбинированного товарного знака №394122 сходен до степени смешения с отличительным элементом «Дубровский» фирменного наименования ОАО «Племенной конный завод «Дубровский»;

- право на фирменное наименование возникло в 1974 году, т.е. ранее даты (19.05.2008) приоритета оспариваемого товарного знака;

- с 1974 года предприятие являлось промышленным комплексом по откорму и выращиванию крупного рогатого скота, а с 1994 года ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» начало выпуск мясных изделий;

- продукция лица, подавшего возражение, представлялась на областных, региональных выставках и награждалась медалями и дипломами;

- сходство фирменного наименования ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» и оспариваемого товарного знака «ДУБРОВКА» обусловлено фонетическим и визуальным сходством начальных частей «ДУБРОВ-»;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что для потребителей продукции 29 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ элемент «ДУБРОВ-» может указывать на принадлежность к ОАО «Племенной конный завод «Дубровский», осуществляющем свою деятельность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- семантическое сходство обусловлено тем, что словесный элемент «ДУБРОВКА» оспариваемого знака совпадает с названием населенного пункта – Дубровка, в котором находится ОАО «Племенной конный завод «Дубровский»;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122 на имя ООО «Уралбройлер» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его происхождения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия Устава ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» от 2006 – [1];

- копия Распоряжения за №1378-у от 30.09.2004 «Об условиях приватизации ФГУП племенного конного завода «Дубровский» – [2];

- копия Устава ФГУП племенного конного завода «Дубровский» от 2002 – [3];
 - копия Постановления Главы Красноармейского района за №182 от 28.04.1999 «О переименовании государственного сельскохозяйственного предприятия совхоза «Дубровский» – [4];
 - копия Приказа Минсельхозпрод России за №300 от 22.04.1999 «О ФГУП племенном конном заводе «Дубровский» в Челябинской области – [5];
 - копия Устава государственного сельскохозяйственного предприятия совхоза «Дубровский» от 1993 – [6];
 - копия Приказа районного управления сельского хозяйства Красноармейского района за №79 от 09.07.1993 – [7];
 - копия Приказа Министерства совхозов РСФСР за №956 от 19.11.1974 «О разукреплении овощеводческо-молочного совхоза имени 50-летия СССР в Челябинской области» – [8];
 - копия справки Администрации Красноармейского района. Архивный отдел. за №69 от 02.04.1999 «Об образовании Дубровского совхоза» – [9];
 - распечатки с сайта ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» – [10];
 - копия страниц газеты «МАЯК» за 24.11.2004 – [11];
 - копии Дипломов – [12];
 - копия статьи «Животноводческий комплекс «Дубровский» – [13];
 - справка ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» об объемах производства и продаж, объемах затрат на рекламу, сведениях о территории реализации и длительности использования за 1994-2007 гг. – [14];
 - копии Договоров: №238/04/281 от 01.11.2004; №Р-091 от 30.11.2005; №Р-236/2007 от 01.01.2007 – [15];
 - копии товарных накладных и платежных поручений – [16];
 - копия выписки из ЕГРЮЛ ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» – [17].
- Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 22.03.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» для маркировки своей продукции использует обозначение «ДУПКО», что подтверждается представленными им в возражении материалами (распечатки с сайта www.dupko.ru, рекламные материалы);

- населенных пунктов с названием «Дубровка» большое количество, кроме того, существует мясокомбинат «Дубровский» в Брянской области, таким образом предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122 на имя ООО «Уралбройлер» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его происхождения;

- оспариваемый комбинированный товарный знак «ДУБРОВКА» не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ОАО «Племенной конный завод «Дубровский», так как значительно отличается фонетически и визуально;

- кроме того, правообладатель отмечает, что компания ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» с 02.11.2010 признан банкротом.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- изображения продукции ОАО «Племенной конный завод «Дубровский», маркированной обозначением «ДУБКО» – [18];

- сведения из ЕГРЮЛ о ООО Мясокомбинат «Дубровский» – [19];

- копия Постановления Арбитражного суда Челябинской области от 02.11.2010 – [20].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394122.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (07.07.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2008721523/50 включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №394122 является комбинированным, выполненным в виде композиции, состоящей из геометрической фигуры в виде овала, внутри которой помещены словесный элемент «ДУБРОВКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде вензеле, расположенный под словесным.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в желтом, коричневом, белом цветовом сочетании.

Основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом товарном знаке несет словесный элемент «ДУБРОВКА», поскольку он легче запоминается потребителем, чем изобразительные элементы, в связи с чем именно он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары (услуги) одних производителей от товаров (услуг) других производителей.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Анализ представленных материалов показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены материалы [1-9], из которых следует, что право на фирменное наименование у ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» возникло с момента его создания - 27.08.1974, то есть ранее даты (07.07.2008) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №394122.

При этом отличительная часть фирменного наименования (ОАО «Племенной конный завод «Дубровский»), включает слово «Дубровский».

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал их различие обусловленное следующим.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы ДУБРОВКА - ДУБРОВСКИЙ включают в себя одинаковую начальную часть «ДУБРОВ-». Тем не менее, обозначения имеют принципиально иные суффиксы [К] - [СК] и окончания [А] - [ИЙ], что обуславливает их различное звуковое восприятие.

Различие знаков усугубляется их несхожим смысловым наполнением. Так, согласно сведений из сети Интернет слово Дубровка – это название населенных пунктов в различных областях Российской Федерации (во Всеволожском районе, в Ленинградской, Кировской, Калужской областях), а также название реки в Ленинградской области), тем самым выступает в значении географического названия, в то время как слово Дубровский – это широко распространенная фамилия (см. сайт Телефонный справочник <http://www.nomer.org/>), кроме того «Дубровский» - это название широко известного произведения А.С.Пушкина, которое получило

свое название по фамилии главного персонажа, тем самым выступает как имя собственное.

Следует также отметить, что отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, представляет собой словосочетание «Племенной конный завод «Дубровский», состоящее из четырех связанных между собой слов. При этом наличие слов «Племенной конный завод» в наименовании придает ему дополнительные отличные от оспариваемого товарного знака «ДУБРОВКА» звучание и смысловое значение.

Указанное не позволяет признать тождество или сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака «ДУБРОВКА» и фирменного наименования ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» (его отдельным частям).

Коллегией Палаты по патентным спорам также принят во внимание тот факт, что на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы товарные знаки «ДУБРОВСКИЙ» и «Дубровские» с более поздними приоритетами (свидетельство №444662 с приоритетом от 19.05.2010 и свидетельство №44466 с приоритетом от 27.05.2010, соответственно) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Что касается использования фирменного наименования в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, однородных товарам и услугам 29, 35 классов МКТУ, приведенным в перечне оспариваемой регистрации, следует отметить следующее.

Из представленных материалов [10,15,16] следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» производило мясные продукты, а именно колбасы, сосиски «Дубровские», что свидетельствует о том, что оно производило под своим фирменным наименованием товары 29 класса МКТУ, однородные товарам, «изделия колбасные, сосиски в сухарях», приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Иных материалов, доказывающих использование своего фирменного наименования для других товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ лицом, подавшим возражение, представлено не было.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как отмечено выше обозначения ДУБРОВКА - ДУБРОВСКИЙ не являются сходными до степени смешения. В этой связи отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ одному производителю.

Вместе с тем, анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-17] показал следующее.

Из материалов [10,12,14,16] следует, что ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» производится продукция, маркируемая не только обозначением «Дубровский», но и иными обозначениями: Дубко», «Экстра», «Прима», «Ароматная», «Русские», «Столовые», «Каспийские» «Деревенские», «Нежные» и др.

В материалах [13] содержится следующая информация «знающие покупатели приобретают Дубровскую колбасу только под торговой маркой «ДУБКО».

Согласно рекламным материалам [13,14] продукция ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» распространялась исключительно на территории Челябинской области, что не позволяет говорить о широком круге потребителей, которые могли как приобретать продукцию под указанными обозначениями (в том числе «Дубровский»), так и ознакомиться с ней на прилавке магазина.

Указанное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между товарами и услугами 29, 35 классов МКТУ, маркируемых обозначением «ДУБРОВСКИЙ», и ОАО «Племенной конный завод «Дубровский».

Таким образом, довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №394122 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, является необоснованным.

В Палату по патентным спорам 01.06.2012 лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение, доводы которого повторяют доводы представленного им возражения, проанализированного выше, в связи с чем не требует дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394122.