

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), повторно рассмотрела возражение от 18.11.2010, поданное ООО «Промышленно-финансовая компания «Кристалльный», Тульская обл., г Алексин (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009705729 с приоритетом от 23..03.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.08.2010 за №416875 на имя ООО «ФОРТ-Н XXI» (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №416875 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника, разделенного дугообразной границей, отделяющей верхнюю часть обозначения от нижней. В верхней части обозначения помещено изображение цветка с божьей коровкой и каплями воды. На цветке по дуге расположено слово «ЗОЛОТОЕ», чуть ниже - словесный элемент «ЗЕРНЫШКО». Нижняя часть обозначения представляет собой незаполненное поле светло-желтого цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.11.2010 выражено мнение о том, что регистрация №416875 оспариваемого товарного знака

произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак по свидетельству №416875 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, и обозначением по заявке №2009704066, ранее поданным на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров;
- лицо, подавшее возражение, известно в различных регионах Российской Федерации как производитель растительного масла и майонеза «Золотое зернышко», что до даты приоритета оспариваемого товарного знака породило устойчивую ассоциативную связь обозначения «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» с лицом, подавшим возражение, что подтверждается результатами социологического исследования, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В возражении изложена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

- судебные акты (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.10.2006, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2007, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.05.2007);
- образцы товарных знаков и обозначений до внесения изменений и после внесения изменений;
- фотографии упаковок майонеза «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» и «ЗЕРНЫШКО»;
- справка о регионах распространения продукции;
- исследование «Количественное исследование потребительского рынка майонеза в городах: Смоленск, Тверь;
- дипломы выставок;
- справка ООО «ПКФ «Кристалльный» о составе холдинга;

- рекламные материалы;
- информация из словарей, распечатки противопоставленных товарных знаков и обозначения из базы данных Роспатента.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- судебные акты (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2011 и Решение Арбитражного суда Московской области от 09.09.2010);
- письма о сотрудничестве;
- отчеты «Качественное исследование потребительского рынка майонеза в городе Курск» (2006) и «Качественное исследование потребительского рынка майонеза в городе Ярославль» (2005).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 27.04.2011 об удовлетворении возражения от 18.11.2010 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875 недействительным частично.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.11.2011 по делу № А40-64345/11-110-552 решение Роспатента от 27.04.2011 было признано незаконным.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы от 15.11.2011 возражение рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.03.2009) заявки №2009705729 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, приведенные в пункте (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 14.03.2012 по делу № А40-64345/11-110-552 отменено решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.11.2011 по делу № А40-64345/11-110-552.

Отмена вышеуказанного судебного акта устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 18.11.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по повторному рассмотрению возражения от 18.11.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875.