

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, рассмотрела возражение от 17.10.2011, поданное ООО «Омсквинпром», г.Омск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «КРАЙ ОЗЁР» по свидетельству №399563, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «КРАЙ ОЗЁР» по заявке №2009700558 с приоритетом от 19.01.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.01.2010 за №399563 на имя ООО «Русская винно-коньячная компания», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №399563 представляет собой словесное обозначение «КРАЙ ОЗЁР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 17.10.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №399563 произведена с нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что товарный знак «КРАЙ ОЗЁР» по свидетельству №399563 сходен до степени смешения с товарным знаком «ПЯТЬ ОЗЕР» по свидетельству №246710, ранее зарегистрированным на

имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация №399563 способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку потребителю хорошо известна продукция лица, подавшего возражение, что подтверждается тем обстоятельством, что оно является правообладателем общеизвестного товарного знака «ПЯТЬ ОЗЕР» по свидетельству №105.

В возражении также приведена информация о высоком качестве продукции лица, подавшего возражение, а именно: о водке, маркированной серией товарных знаков «ПЯТЬ ОЗЕР» (свидетельства №№246710, 270235, 320662, 373387, 373386, 366547, 375136, 388765, 388767, 388766, 419609, 431189, 421246).

В возражении отмечено, что появление на рынке однородной продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, увеличивает вероятность смешения обозначений и, тем самым, вводит потребителя в заблуждение и создает возможность недобросовестной конкуренции, что противоречит общественным интересам и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399563 недействительным полностью.

К возражению приложены изображения продукции – бутылки водки, маркированной обозначениями «ПЯТЬ ОЗЕР» и «КРАЙ ОЗЕР».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 17.10.2011, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (19.01.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 399563 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №399563 представляет собой словесное обозначение «КРАЙ ОЗЁР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Товарный знак по свидетельству № 399563 не содержит элементов, прямо указывающих на вид или характеристику товаров, которые являются ложными или способны ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров, при этом лицом, подавшим возражение не представлено каких-либо документальных материалов, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №399563 может ввести потребителя в заблуждение через ложные ассоциативные представления.

Довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение базируется на выводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, что является самостоятельным основанием для его оспаривания. Что касается представленных изображений бутылок, маркированных этикетками с использованием обозначений «КРАЙ ОЗЕР» и «ПЯТЬ ОЗЕР», то они свидетельствуют об использовании этикеток, отличающихся от оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что использование оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам, поскольку создает возможность недобросовестной конкуренции, следует отметить, что

признание действий правообладателя при дальнейшем использовании товарного знака актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о нарушении при регистрации товарного знака по свидетельству №399563 требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака «КРАЙ ОЗЁР» и противопоставленного товарного знака «ПЯТЬ ОЗЕР» показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «ПЯТЬ ОЗЕР» по свидетельству №246710 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Сходство оспариваемого товарного знака «КРАЙ ОЗЁР» с противопоставленным товарным знаком «ПЯТЬ ОЗЕР» определяется семантическим сходством, обусловленным совпадением элементов, на которые падает логическое ударение, и подобием заложенных понятий и идей, поскольку сравниваемые обозначения формируют у потребителя сходные ассоциации с местом, где расположено несколько озер.

При этом следует отметить, что использование одинакового стандартного шрифта при одинаковой визуальной длине сравниваемых знаков, с учетом близких к тождеству словесных элементов «ОЗЕР» и «ОЗЁР», способствует формированию сходных визуальных ассоциаций при восприятии знаков потребителем.

Однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, обусловлена их совпадением по роду, виду и назначению.

В целом оспариваемый и противопоставленный товарные знаки вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «КРАЙ ОЗЁР» по свидетельству №399563 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399563 недействительным полностью.