

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 14.11.2012, поданное компанией ООО «ПепсиКо Холдингс», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496700, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012706002 с приоритетом от 02.03.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.09.2013 за №496700 в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный



знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде фигуры овальной формы, в которой расположены стилизованное изображение цветка и словесный элемент «РУССКИЙ УЗВАР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент «РУССКИЙ УЗВАР» включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.11.2013 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное

несоответствием требованиям, установленным пунктами 1, 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «РУССКИЙ УЗВАР» исключен из правовой охраны, поскольку указывает на название определенного вида товара (русский узвар» - наименования традиционного народного безалкогольного напитка, прохладительного напитка из сухих фруктов и ягод, иногда с добавлением меда);

- подобные обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения

- вместе с тем в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимает неохраняемый элемент «РУССКИЙ УЗВАР», при этом изобразительные элементы оспариваемого знака в целом не придают ему различительной способности, так как частое использование виньетки в товарных знаках (этикетках), предназначенных для маркировки напитков, ослабило различительную способность этого элемента, а стилизованное изображение птицы настолько мало и стилизовано, что не может играть главную роль в индивидуализации товаров 32 класса;

- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №496700 противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация товарного знака по свидетельству №496700 также противоречит пунктам 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса, в виду нижеследующего:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем ряда товарных знаков, включающих словесный элемент «РУССКИЙ ДАР» (свидетельства: №436529, №464543, №436689, №460917, №446402), правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- с 2010 года в значительных объемах производится и реализует квас, маркированный товарным знаком «РУССКИЙ ДАР», поставки которого осуществляются постоянно в различные регионы Российской Федерации, в том числе через сетевые торговые предприятия;

- лицом, подавшим возражение, были осуществлены большие затраты на рекламу и продвижение товаров 32 класса МКТУ «квас», маркированных товарным знаком «РУССКИЙ ДАР»;

- оспариваемый товарный знак в целом сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №436689, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ по общему зрительному впечатлению;

- по мнению лица, подавшего возражение, сопоставление художественно-графических решений сравниваемых знаков позволило выявить, в частности, следующие сходные признаки: золотисто-желтая виньетка и расположенная на ее черном внутреннем поле золотисто-желтое двухстрочное словесное наименование; графема словесного наименования, стилизованные кириллические знаки, которые имитируют характер старославянских прописей; тождественность идентификационных признаков, определяющих запоминающийся зрительный образ изображения;

- оспариваемый товарный знак «РУССКИЙ УЗВАР» по свидетельству №496700 представляет собой обозначение, способное ввести потребителя в заблуждение в отношении товара и его изготовителя, поскольку представляет собой имитацию этикетки «РУССКИЙ ДАР» (противопоставленный товарный знак по свидетельству №436689).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496700 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам: №436689, № 464543, №436529, №460917, №446402 [1];

- распечатки из сети Интернет результатов поиска по запросу «русский узвар», «узвар» [2];

- копия письма ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (Исх. № 253-116 от 09.09.2013) о реализации кваса «Русский дар» в сети торговых центров [3];
- копия информационного письма ООО «Кайрос» (от 05.08.2013) о реализации кваса «Русский дар» в сети магазинов «Кайрос» [4];
- копия письма Смольянинова А.Т. (от 05.08.2013) о реализации кваса «Русский дар» в сети магазинов «Артемида-Дон» [5];
- копия письма ООО «Картель» (от 01.08.2013) о реализации кваса «Русский дар» в сети магазинов «Картель» [6];
- копия письма от 01.08.2013 о реализации кваса «Русский дар» в сети магазинов ООО «Пирамида» [7];
- копия письма СП ЗАО «Фудстар» (от 01.08.2013) о реализации кваса «Русский дар» в сети магазинов «Фудстар» [8];
- копия письма компании TNS Russia от 22.10.2013 о рекламе бренда «Русский дар» [9];
- копии выписки из договора № 01/01/12-OML от 01.01.2012 и дополнительного соглашения к нему от 01.01.2013 [10];
- копия документа: «Общая презентация продукции квас «Русский дар», 2012-2013гг. [11];
- копии фотографий продукции на полках магазинов [12];
- копия страницы из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, 1992 [13].

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

- словосочетание «РУССКИЙ УЗВАР» в оспариваемом товарном знаке, учитывая его смысловое значение и выполнение в оригинальной шрифтовой манере, является неохраняемым, что соответствует сложившейся практике;
- оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам: №436529, №464543, №436689;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельству №436529, №464543 представляет собой выполненные стандартным шрифтом словосочетание «РУССКИЙ ДАР»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №436689 представляет собой рисунок с мелкими растительными формами, решенными в легкой графической манере, на котором расположено фантазийное словосочетание «РУССКИЙ ДАР», обрамленное ромбической «куполообразной» фигурой»;

- используемый в знаке орнамент и общая компоновка элементов близка по оформлению книги А.А. Кощеева «Русский квас», Агропромиздат, 1991 г.;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №436689 представляет переработку художественного произведения Рысса А.М. на обложке указанной книги Кощеева А.А.;

- слово «РУССКИЙ» является слабым элементом всех сравниваемых товарных знаков, поскольку указывает на место происхождения товара;

- в оспариваемом товарном знаке элементом, влияющим на различительную способность, является слово «ДАР»;

- при сравнении рассматриваемых знаков потребитель обращает внимание на сильный отличительный элемент, такой как «ДАР», поскольку на него падает логическое ударение и воспринимает слово «РУССКИЙ» как на указание на рецептуру напитка, изготовленного по традиционной российской технологии;

- несходство сравниваемых товарных знаков усиливается за счет различия шрифтового исполнения словесных элементов;

- правообладатель также отмечает, что при оценке на тождество и сходство учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов;

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2013.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные доводы, не изменяющие мотивов возражения:

- использованная в оспариваемом товарном знаке графика словесного элемента «РУССКИЙ УЗВАР» не оригинальна, часто применяется при написании слов, имеющих отношение к русским национальным традициям и воспринимается как указание на конкретный вид товара;

- за период 2010-2012 гг. ООО «ПепсиКо Холдингс» было реализовано более 100 миллионов литров кваса «РУССКИЙ ДАР», а доля рынка этого товара выросла с 6 % до 11 %,

- по результатам оценки показателей роста брэнда квас «РУССКИЙ ДАР» за период 2010-2013 гг. знание марки увеличилось с 33 % до 74 %, потребление возросло с 13 % до 53 %, при этом доля эфира (реклама на ТВ) кваса «РУССКИЙ ДАР» по сравнению с другими марками кваса в 2010г. составила 41%, в 2011г. – 31%, в 2012г. – 46%;

- действия ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» по регистрации оспариваемого товарного знака не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных ООО «ПепсиКо Холдингс», в результате длительного использования и рекламы своего брэнда, охраняемого серией регистраций;

- угроза смешения особенно велика, поскольку речь идет о товаре одного и того же вида, который, как правило, располагается на одних и тех же местах в торговых залах магазинов.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены следующие копии материалов:

- «Общая презентация продукции квас «Русский дар», 2010 [14], ;

- первые страницы отчетов об исследовании позиции брэнда «Русский дар» на рынке за 2010 и 2012-2013 гг. [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (02.03.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 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, 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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой грамматически связанную конструкцию – словосочетание «РУССКИЙ УЗВАР». При этом слово «УЗВАР» представляет собой наименование товара, для индивидуализации которого предназначен товарный знак (узвар – прохладительный напиток из сухих фруктов и ягод, иногда с добавлением мёда, см. поисковую систему Яндекс).

Слово «РУССКИЙ» в данном словосочетании является прилагательным, означающим «относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, истории», (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

В рассматриваемом словосочетании основным является существительное «УЗВАР», прилагательное «РУССКИЙ» является указанием на происхождение товара (узвар) (из России или относящийся к русской кухне).

С учетом семантики указанных слов, словосочетание «РУССКИЙ УЗВАР» в целом является описательным и само по себе не способно отличать приведенные в перечне знака товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя. Следовательно, указание об исключении словесного элемента знака из правовой охраны на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем при оценке охраноспособности комбинированного обозначения следует учитывать все его элементы. В данном случае возникновение ассоциаций с конкретным производителем при восприятии оспариваемого товарного знака обусловлено всей совокупностью входящих в его состав элементов. Не стандартная форма знака в виде овала с волнистой линией контура и расположенные внутри него оригинально выполненные словесный и изобразительный элементы способствуют возникновению различных образов и ассоциаций при восприятии знака, как то ассоциации с какой-либо эмблемой или с подносом фигурной формы, часто используемой при изготовлении этих изделий народного промысла.

Указанное приводит к возможности осуществления оспариваемым товарным знаком его индивидуализирующей функции.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №496700 с исключением из правовой охраны словесного элемента «РУССКИЙ УЗВАР» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка в возражении от 14.11.2013 на пункт 2.3.2.4 Правил представляется ошибочной, поскольку спорное обозначение не представляет собой форму товара, для индивидуализации которого оно зарегистрировано.

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ, приведенные в перечнях оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №436689, №460917, №446402, № 436529, №464543 однородны, поскольку относятся к одному роду товаров «напитки безалкогольные», имеют одно назначение, один рыноу быта и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные знаки предназначены для индивидуализации однородных товаров 32 класса МКТУ. Однако, вывод об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, не является достаточным для вывода об их сходстве до степени смешения.

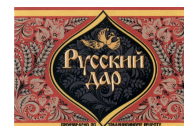
Сравнительный анализ сходства упомянутых знаков показал следующее.

С учетом того, что словесный элемент «РУССКИЙ УЗВАР» оспариваемого товарного знака по свидетельству является неохраняемым, так как указывает на вид и происхождение товара, для маркировки которого он предназначен, индивидуализирующая функция данного знака обусловлена, прежде всего, его графическим и композиционным решением.

Противопоставленные в возражении товарные знаки по свидетельствам №436689, №460917, №446402, № 436529, №464543 представляют собой серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «РУССКИЙ ДАР», за счет которого и осуществляется индивидуализация товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки.

Вместе с тем в возражении выражено мнение о том, что композиционное решение оспариваемого товарного знака по свидетельству №496700 имитирует композиционное решение одного из принадлежащих лицу, подавшему возражение, перечисленных выше товарных знаков, а именно товарного знака по свидетельству №436689, что порождает сходство знаков до степени смешения.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что оно различно по всем признакам визуального сходства.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №436689 представляет собой прямоугольную этикетку, фон которой выполнен ярким красным цветом с контрастным черно-бежевым орнаментом. В центре прямоугольника расположен элемент ромбовидной формы темного цвета с орнаментом внутри. Внутри этого элемента расположен индивидуализирующий элемент знака.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №496700 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненного словесного элемента на фоне темного овала с волнистой линией его границы, выполненной светлым цветом. Практически всю площадь овала занимают изобразительный и оригинально выполненный словесный элементы светлого цвета.

Таким образом, различна сама форма сравниваемых товарных знаков, их цветовое решение и композиционное построение. Что касается шрифтового исполнения словесных элементов, то оно также является различным.

Дополнительно следует отметить, что яркий фон с контрастным орнаментом в товарном знаке лица, подавшего возражение, существенным образом влияет на восприятие знака в целом, поскольку способствует его запоминанию.

Ввиду изложенного сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, поэтому регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №496700 следует признать соответствующей требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

Исходя из приведенного выше смыслового значения словесного элемента «РУССКИЙ УЗВАР» оспариваемого товарного знака, учитывая что правообладателем является российское юридическое лицо, в отношении товаров, приведенных в перечне свидетельства «напитки безалкогольные, напитки на базе меда безалкогольные», коллегией не выявлено порождение ассоциаций, не соответствующих действительности, в связи с чем сам по себе оспариваемый товарный знак не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Что касается ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя, о которых говорит лицо, подавшее возражение, то данный довод является недоказанным, поскольку обоснован сходством оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству №436689, которое, как установлено выше, отсутствует.

Что касается представленных в возражении материалов, то они не содержат информации, которая могла быть положена в основу выводов о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Учитывая все изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №496700.