

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 27.01.2016. Данное возражение подано ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014704116, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014704116 на регистрацию комбинированного обозначения



« » в качестве товарного знака была подана 31.01.2014 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию представлено комбинированное обозначение в виде круглой кружевной салфетки на красном фоне. В центральной части салфетки в окружении кружевного орнамента расположено стилизованное изображение русского самовара. Слева от самовара изображен мужчина, справа - женщина. Над самоваром висят две связки сушек, внизу под самоваром - изображены два кустика ягод. Над салфеткой полукругом расположено словесное обозначение: «ВОЛОГОДСКОЕ ВАРЕНЬЕ», выполненное специальным шрифтом белого цвета в кириллице. Под салфеткой внизу расположено словесное обозначение «старинный рецепт», выполненное также в кириллице.

В корреспонденции от 09.09.2015 заявителем был сокращен объем притязаний товарами 29 класса МКТУ: «варенье имбирное; консервы фруктовые [а именно, варенье]; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе».

Роспатентом 07.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014704116 в отношении вышеуказанных заявленных товаров 29 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 7 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО», регистрация № 27 [1], исключительное право использования НМПТ предоставлено, в том числе:

- АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В.Вережанина» по свидетельству № 27/1, приоритет 03.12.1996;
- Производственный кооператив «Вологодский молочный комбинат» по свидетельству № 27/2, приоритет 16.02.1998;
- ЗАО «Промышленно-торговая компания «Северное молоко» по свидетельству № 27/4, приоритет 17.08.2009;
- ОАО «Череповецкий молочный комбинат» по свидетельству № 27/5, приоритет 06.11.2009;
- ОАО «Сухонский молочный комбинат» по свидетельству № 27/6, приоритет 07.07.2009;
- ОАО «Белокрестский маслозавод» по свидетельству № 27/7, приоритет 05.04.2010;
- ООО сельскохозяйственное предприятие «Устюгмолоко» по свидетельству № 27/8, приоритет 08.07.2010;
- ОАО «Северное Молоко» по свидетельству № 27/9, приоритет 14.06.2012;
- ООО «Сухонский молочный комбинат» по свидетельству № 27/10, приоритет 09.09.2013 (пункт 7 статьи 1483 Кодекса).

В заключении экспертизы также указано, что все элементы («ВОЛОГОДСКОЕ», «ВАРЕНЬЕ», «СТАРИННЫЙ», «РЕЦЕПТ») являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на географическое название и место производства товаров, на вид или свойства товаров. Для товаров 29 класса МКТУ (иных, чем «варенье») регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно их вида на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении и НМПТ совпадает лишь слово «Вологодское». Слова «МАСЛО» и «ВАРЕНЬЕ» ни по звуковому (разное количество слогов, нет совпадения звуков и звукосочетаний, вхождения одного обозначения в другое и др.), ни по графическому (разный шрифт, цвет, расположение текста и др.), ни по смысловому (масло пищевой продукт, созданный из коровьего молока, то есть продукция животного происхождения; варенье - пищевой продукт, созданный путем тепловой обработки ягод, овощей, фруктов, то есть из растительного сырья) не совпадают;

- заявленное обозначение является комбинированным, то есть имеет картинку, которая дополнительно его защищает от сходства с какой-либо иной продукцией;

- хотелось бы отметить, что заявитель находится в Вологодской области, продукция произведена там же, и абсолютно логично и закономерно использовать данное слово в наименовании своей продукции. К тому же, использование географических наименований при регистрации товарного знака, если они не вводят потребителя в заблуждение, Кодекс не запрещает;

- продукция МАСЛО и ВАРЕНЬЕ в процессе ее реализации торговыми точками имеет разные температурные режимы хранения, сроки хранения, располагается в разных местах, отделах, прилавках, то есть, спутать между собой МАСЛО и ВАРЕНЬЕ потребитель не сможет. Кроме того, масло делают на

маслозаводе. Спутать изготовителей товара также нельзя, поскольку адрес указан на каждой этикетке;

- можно привести примеры регистрации товарных знаков с наименованием «Вологодское» - в частности, товарный знак № 416558 «Настоящее Вологодское мороженое», принадлежащий ООО «Вологодское мороженое».

Далее в возражении указано, что ситуация, когда всем вологодским производителям пищевой продукции препятствует в регистрации товарного знака НПМТ Вологодское масло, препятствует конкуренции, создает неравные, дискриминационные условия (условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами - п.п.7,8 ст.4 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

К возражению приложена копия решения Роспатента (1).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение с учетом доводов возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты подачи (31.01.2014) заявки № 2014704116 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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, способ

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с требованиями 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.

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 требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении

тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение оттиска печати в центре которого выполнено изображение круглой кружевной салфетки. В центральной части салфетки в окружении кружевного орнамента расположено стилизованное изображение женщины, мужчины и самовара. В верхней части обозначения (над салфеткой) полукругом расположено словосочетание: «ВОЛОГОДСКОЕ ВАРЕНЬЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита, в нижней части – словосочетание «СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита меньшего размера. Правовая охрана обозначению испрашивается в красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ:

«варенье имбирное; консервы фруктовые [а именно, варенье]; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе».

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам «варенье» - это род сластей - плоды или ягоды, сваренные на сахаре, меду или патоке (Толковый словарь Д.Н. Ушакова). Анализ приведенного семантического значения показывает, что все позиции товаров, указанных в перечне заявленных товаров 29 класса МКТУ, описывают варенье. В этой связи положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, приведенные экспертизой для товаров, не являющихся вареньем, не могут быть применимы.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ВОЛОГОДСКОЕ» является производным от названия населенного пункта – Вологда (город в России, административный, культурный и научный центр Вологодской области, центр Вологодского района. Расположен в 450 км от Москвы, [dic.academic.ru>dic.nsf/es/11201/Вологда](http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/11201/Вологда)). Анализ семантического значения данного слова показывает, что оно указывает на место нахождения изготовителя товаров, в связи с чем подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегией принято во внимание, что местом нахождения заявителя является г. Вологда, в связи с чем включение элемента «ВОЛОГОДСКОЕ» в состав заявленного обозначения географически обосновано.

Словосочетание «СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ», состоящее из двух слов, прилагательного «СТАРИННЫЙ» (древний, сохранившийся от давних времен; старый, существующий издавна) и существительного «РЕЦЕПТ» (описание способа приготовления чего-либо; предписание врача о составе и изготовлении лекарства и о способе его применения больным), связанных друг с другом по смыслу и указывающих на свойства заявленных товаров 29 класса МКТУ, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что неохраноспособность всех словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, необходимо указать, что в заявленном обозначении словесные элементы не занимают доминирующего положения и могут быть включены в его состав как неохраняемые элементы.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение « » описано выше.

Противопоставленное НМПТ «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» [1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара, имеющего следующее описание особых свойств: «вологодское масло отличается чистый, хорошо выраженный вкус, напоминающий вкус грецкого ореха и запах сливок, подвергнутых пастеризации при высоких температурах, без посторонних привкусов и запахов. Массовая доля влаги масла не более 16%, массовая доля жира не менее 82,5%. Масло имеет однородную пластичную и плотную консистенцию, поверхность его на срезе блестящая, на вид сухая, цвет светло-желтый, однородный по всей массе».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ [1] показал, что, действительно, каждое из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «ВОЛОГОДСКОЕ».

Вместе с тем, рассматриваемый словесный элемент в сопоставляемых средствах индивидуализации входит в состав связанных по смыслу словосочетаний, в которых существительное представляет собой конкретный вид товаров: «варенье» и «масло», что фонетически и семантически различает обозначения в целом.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что сопоставляемые средства индивидуализации производят различное зрительное впечатление при их восприятии, обусловленное тем, что заявленное обозначение представляет собой яркую графическую композицию, в которой важное смысловое и пространственное значение имеет изобразительная часть.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров. Вместе с тем, следует учесть специфику такого средства индивидуализации как НМПТ, заключающуюся в известности названия географического объекта в связи с производством конкретных товаров.

Рассматриваемый регион (Вологодская область) издревле славится двумя видами товаров: «кружево» и «масло». Предоставление же правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для неоднородных товаров, относящихся к варенью.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что ассоциирование



обозначений «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» и «» и смешение этих средств индивидуализации в случае маркировки ими неоднородных товаров 29 класса МКТУ маловероятно.

Оценив обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014704116 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «варенье имбирное; консервы фруктовые [а именно, варенье]; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе» с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных элементов.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2016, отменить решение Роспатента от 07.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014704116.