

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 19.12.2017, поданное ООО Агроптицепредприятие «Черкесское» - птицекомбинат «Черкесский», Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486664, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012707232 с приоритетом от 13.03.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.05.2013 за №486664 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Фуглаевой Валентины Васильевны, г. Белгород.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 14.07.2017 за №РД0227493, исключительное право на вышеуказанный товарный знак передано ООО «Трейд-Инвест», г. Белгород (далее – правообладатель) в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак **Воттаковские** по свидетельству

№486664 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.12.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса и статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком **ТУРАКОВСКИЕ** по свидетельству №208976 с приоритетом от 25.11.1999 (срок действия регистраций продлен до 25.11.2019) – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение;

- фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков и слогов и их одинаковым расположением, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинаковым количеством слогов в обозначениях (пять), одинаковым местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений (КОВ-СКИЕ - КОВ-СКИЕ), близостью состава гласных и согласных, равносложными корнями обозначений с одинаково звучащим и одинаково расположенным ударением в них, тождеством звучания ударных средних и неударных конечных частей обозначений, на которых акцентируется внимание при восприятии, и сходством звучания начальных частей, идентичным ударением (на букву «О» в третьем слоге);

- визуальное сходство обусловлено одинаковым общим зрительным впечатлением, производимым сравниваемыми товарными знаками, в силу того, что словесные элементы сравниваемых товарных знаков выполнены буквами одного алфавита;

- словесные обозначения «ТУРАКОВСКИЕ» и «Воттаковские» являются фантазийными, вместе с тем, учитывая высокую степень сходства по фонетическому и графическому признакам сходства сравниваемых словесных элементов «ТУРАКОВСКИЕ» - «Воттаковские», они могут создать у российского потребителя представление о подобии заложенных в них понятий, идей и вызвать сходные ассоциации;

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ однородны, поскольку либо совпадают, либо соотносятся как вид-род, либо относятся к общей родовой группе, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. Кроме того, оспариваемые товары 30 класса МКТУ, а именно «пельмени, ravioli» однородны товарам 29 класса МКТУ «мясо, птица», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (указанное подтверждается решениями Роспатента, Суда по интеллектуальным правам, положениями ГОСТов);

- кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака является злоупотреблением правом, целью которого является недобросовестная конкуренция и введение в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров. Данный вывод подтверждается следующим. На имя Фуглаевой В.В. (первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака) был также зарегистрирован товарный знак «ТУРАКОВСКИЕ» по свидетельству №495052 в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени, ravioli». Данный товарный знак и оспариваемый товарный знак в 2014 году использовались одним лицом – ООО «Белый Край», согласно зарегистрированному Роспатентом лицензионному договору. При этом при производстве товаров (пельмени) лицензиат (ООО «Белый Край») использовал маркировку, сходную с маркировкой, используемой лицом, подавшим возражение. Несмотря на то, что решением Роспатента от 23.10.2014 предоставление правовой охраны товарному знаку «ТУРАКОВСКИЕ» по свидетельству № 495052 признано недействительным в отношении товаров «пельмени, ravioli», в настоящее время продукция (пельмени), производимая

ООО «Белый Край», и лицом, подавшим возражение, также маркируется сходными обозначениями (упаковки продукции имеют сходное графическое исполнение).

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486664 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ, за исключением следующих товаров: «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; резинки жевательные; чай; чай со льдом».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о лице, подавшем возражение;
2. Приказ №67 от 21.04.2015 «О вступлении в должность генерального директора» ООО Агроптицепредприятие «Черкесское» - птицекомбинат «Черкесский»;
3. Протокол №1 от 21.04.2015 общего годового собрания участников ООО Агроптицепредприятие «Черкесское» - птицекомбинат «Черкесский»;
4. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках: «ТУРАКОВСКИЕ» по свидетельству №208976; «ТУРАКОВСКИЕ» по свидетельству №495052; «ТУРАКОВСКИЕ» по свидетельству №612787; «ВОТТАКОВСКИЕ» по свидетельству №486664;
5. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе (ООО «Трейд-Инвест»);
6. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о лицензиате правообладателя (ООО «Белый Край»);
7. Распечатки с сайта <http://belyikrai.ru/> сведений об ООО «Белый Край»;

8. Прайс лист на продукцию ООО «Белый Край» с 01.04.2017;
9. Распечатки с сайта Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии сведений о продукции ООО «Белый Край»;
10. Фотографии упаковок продукции (пельмени «ТУРАКОВСКИЕ», пельмени «ВОТТАКОВСКИЕ»);
11. Соглашение об использовании товарных знаков под контролем правообладателя от 02.01.2017, заключенное между ООО Агроптицепредприятие «Черкесское» -птицекомбинат «Черкесский» и ИП Перевертайловым Ю.Н.;
12. Декларация ТС № RU Д-RUJC21.B.00211 от 02.02.2016 о соответствии продукции, выданная ИП Перевертайлову Ю.Н.;
13. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 22.08.2014 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТУРАКОВСКИЕ» по свидетельству №495052.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный (1) товарные знаки не являются сходными, так как:

- несмотря на то, что слова «ТУРАКОВСКИЕ» - «Воттаковские» содержат одинаковую часть «-аковские», однако она не занимает доминирующего положения, является составной частью многих прилагательных, образованных от какой-либо фамилии или наименования населенного пункта, входит в состав большого количества слов таких как «Ушаковские», «Очаковские», «Исаковские», «Аксаковские» и т.д. и, следовательно является слабой;

- доминирующей частью в сравниваемых обозначений являются их начальные части «ТУРАК-» и «ВОТТАК-», несущие основную смысловую нагрузку, которые различны как по написанию, так и по звучанию;

- визуально сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку словесный элемент «ТУРАКОВСКИЕ» выполнен заглавными буквами, в отличие от словесного элемента «Воттаковские», в котором первая буква заглавная, а остальные – строчные;

- сравниваемые обозначения нельзя признать сходными по семантическому признаку сходства, поскольку слово Тураковские является производным от слов Тураков, Тураково, в связи с чем может ассоциироваться либо с фамилией Тураков, либо географическим наименованием населенного пункта Тураково. В словесный элемент «Воттаковские», который образован путем слияния двух слов «вот» и «так», заложена идея сравнения в превосходной степени (воттаковские - классные, отличные, великолепные) и, следовательно, в сравниваемые обозначения заложены разные идеи и понятия;

- поскольку сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует опасность смешения;

- довод лица, подавшего возражения, относительно того, что целью регистрации товарного знака «Воттаковские» является злоупотребление правом является безосновательным;

- оспариваемый товарный знак не несет в себе информации относительно товаров и не содержат сведений о производителе, месте сбыта товаров и, следовательно, не может ввести потребителя в заблуждение;

- вместе с тем, по мнению правообладателя, противопоставленный товарный знак «Тураковские» сам по себе способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, поскольку может ассоциироваться с деревней Тураково (Тураково - деревня в Гороховецком районе Владимирской области; деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области, см. сайт wikipedia.org), в то время как производитель товаров под товарным знаком «Тураковские» находится в Карачаево-Черкесской Республике.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486664.

Лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака участвовали в заседании коллегии с помощью видеоконференц-связи. Вместе с тем, по техническим причинам связь с лицом, подавшим возражение, была осуществлена с перебоями. Не сумев устранить технические неполадки, лицо, подавшее возражение,

посредством телефонной связи выразило согласие на рассмотрение возражения по существу без его участия.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.03.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №486664 включает в себя и вышеуказанный Кодекс 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 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.

В соответствии с требованиями 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486664 может быть подано заинтересованным лицом.

Признавая заинтересованность лица, подавшего возражения, при подаче настоящего возражения, коллегия учитывала, что оно является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №208976, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак **Воттаковские** по свидетельству №486664 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак **ТУРАКОВСКИЕ** по свидетельству №208976 – (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 05, 16, 29, 30 и услуг 39, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравниваемые слова «ВОТТАКОВСКИЕ» - «ТУРАКОВСКИЕ» являются несходными, так как начинаются с принципиально различных по звучанию букв/звуков, слогов, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя. Указанные отличия придают в целом обозначениям иное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому признаку сходства.

Сравнительный анализ по семантическому признаку сходства показал следующее. Согласно словарно-справочным источникам информации обозначение «Воттаковские» не является лексической единицей русского языка и, следовательно, является фантазийным.

В свою очередь словесный элемент «ТУРАКОВСКИЕ» может вызывать в сознании потребителя разные ассоциации связанные либо с географическим названием населенных пунктов (Тураковские – прил. образованное от сущ. Тураково - деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области; деревня в Гороховецком районе Владимирской области, см. сайт <https://dic.academic.ru/>), либо с каким-либо физическим лицом по фамилии Тураковский (Тураковский Станислав – участник польского восстания, см. сайт <http://rosgenea.ru/>).

Указанное обуславливает вывод об отсутствии сходства по семантическому признаку сходства.

Довод правообладателя о том, что слово «Воттаковские» воспринимается как сложносоставное слово, образованное от слов «вот» и «таковские» не может быть признан убедительным, поскольку носит субъективный характер и не подтвержден сведениями из словарно-справочных источников.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Установленное отсутствие фонетического и семантического сходства словесных элементов сравниваемых знаков, а также, учитывая то, что графические отличия не оказывают решающего влияния на запоминание знаков потребителями, способствует признанию их несходными.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Товары, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака (1), представляют собой обобщенные родовые понятия, охватывающие полностью оспариваемые товары 30 класса МКТУ, в связи с чем сопоставляемые товары относятся к одной категории товаров (мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные

порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед), имеют одно назначение (продукты питания), один круг потребителей (широкий круг потребителей) и рынок сбыта (розничная и оптовая сеть) и, следовательно, являются однородными.

Вместе с тем, как было указано выше оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными, в связи с чем при маркировке товаров сравниваемыми обозначениями отсутствует вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486664 в отношении товаров 30 класса МКТУ (указанных выше) не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является правомерной.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака «ТУРАКОВСКИЕ» является злоупотреблением правом, целью которого является введение потребителя в заблуждения относительно товара и его изготовителя.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации сходных товарных знаков с одним производителем.

Как было установлено выше оспариваемый товарный знак по свидетельству №486664 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №208976 не являются сходными, в связи с чем не ассоциируются друг с другом и, следовательно, нет оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение в связи с использованием сходных этикеток, фотографии которых были им представлены, то следует отметить, что те обозначения, которыми маркируется продукция, значительно отличаются от оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и, следовательно, не могут повлиять на выводы

коллегии об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №486664 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №208976.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 486664 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя по использованию оспариваемого товарного знака следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции, в соответствии со статьей 10bis Парижской Конвенции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа, подтверждающее данный вывод, в материалах возражения отсутствует.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486664.