

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 от 27.10.2014, поданное ОАО «Архангельский ликероводочный завод», Россия (далее - ОАО «АЛВИЗ», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465427, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «МОРОША» по заявке № 2010714660 с приоритетом от 05.05.2010, зарегистрирован 29.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 465427 на имя ООО «Торговый дом "Мегаполис», Россия в отношении товаров и услуг 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 25.03.2013 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак в отношении всех товаров (номер договора – РД0121184) на имя «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», Кипр (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 05.05.2020.

В поступившем 27.10.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 465427 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «МОРОША» сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, «МОРОШКА» по свидетельству № 156002 [1], имеющему более ранний приоритет, зарегистрированному в отношении товаров 33 класса МКТУ - «алкогольные напитки (за исключением пива)», являющихся однородным таким товарам 32 класса МКТУ как «пиво, составы для изготовления ликеров, сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всем товарам 33 класса МКТУ, приведенным в свидетельстве на оспариваемый товарный знак;

- сравниваемые обозначения имеют близкую семантику, поскольку слово «МОРОША» является производным от слова «МОРОШЕНЬ», обозначающего «ненастную, пасмурную погоду, мелкий дождь, тучу, облако», и имеет следующие синонимы «морок», «морока», «хмара», а на Севере России, на Кольском полуострове (наиболее широком ареале произрастания ягоды морошки) местные жители называли эту ягоду мороша;

- высокая степень сходства по звучанию и одинаковое написание дополняют близость сравниваемых слов по семантике, что нашло подтверждение в социологическом опросе (в возражении приведен анализ результатов опроса);

- ОАО «АЛВИЗ» был основан более 100 лет назад, первая продукция появилась в июне 1901 года, тогда выпускалось 300 тысяч ведер спиртных напитков в год, в последующие годы предприятие постепенно наращивало производственные мощности, повышая ассортимент и качество ликероводочных изделий (далее приведены подробные сведения о системе менеджмента качества);

- за период с 1995 по 2014 год продукция ОАО «АЛВИЗ» была удостоена 17 золотых, 27 серебряных и 14 бронзовых медалей многих всесоюзных, всероссийских и международных выставок, отмечена пятнадцатью почетными дипломами и дипломами I степени;

- в 2004 году ОАО «АЛВИЗ» включен в реестр 500 лучших предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России, АЛВИЗ неоднократно становился участником программы «100 лучших товаров России»;

- продукция, производимая ОАО «АЛВИЗ», хорошо известна российскому потребителю и завоевала определенный кредит доверия, как среди специалистов алкогольной отрасли, так и среди потребителей;

- столкнувшись в хозяйственном обороте с товарами другой компании, маркированной сходным обозначением «МОРОША», потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара и его производителя, поскольку будет уверен, что это продукция одного и того же производителя, что нашло подтверждение в социологическом опросе (приведен анализ результатов опроса), в частности, отмечено, что 61% респондентов фактически перепутали названия «МОРОША» и «МОРОШКА», при этом 42% респондентов считают, что алкогольная продукция, выпускаемая под обозначением «МОРОШКА» и «MOROSHA» производится одной компанией;

- регистрация товарного знака «МОРОША», сходного до степени смешения с товарным знаком «МОРОШКА», на имя иного лица нежели ОАО «АЛВИЗ» обуславливает возможность недобросовестной конкуренции, заключающейся в попытке его правообладателя получить при минимальных затратах дополнительную выгоду от использования названия, сходного до степени смешения с уже известным названием, что противоречит общепринятым принципам ведения цивилизованного бизнеса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465427 полностью.

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

- распечатки товарных знаков по свидетельствам № 465427, № 156002 [1];
- копия заключения по результатам социологического опроса [2];
- копия лицензии от 25.03.2011 [3];
- копии материалов, касающихся системы менеджмента (ИСО 9001:2008) от 06.12.2012, 06.06.2013 [4];
- распечатки из сети Интернет по истории архангельского завода [5];

- копия свидетельства о включении в Реестр (500 преуспевающих компаний России) [6];

- копия свидетельства участника программы «100 лучших товаров России» [7];

- распечатки Интернет-источников [8].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 465427, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к отсутствию сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков (приведен подробный анализ по трем критериям сходства).

Кроме того, в отзыве указано, что введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров невозможно, поскольку отсутствуют документы об известности обозначения «МОРОШКА» ОАО «АЛВИЗ». При этом отмечено, что при проведении поиска в системе Яндекс по слову «МОРОШКА» основные ссылки относятся к статьям о ягоде и способах ее приготовления.

Далее в отзыве правообладателем приведены доводы относительно того, что данные социологического опроса не свидетельствуют о возможности реального смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. При этом отмечено, что потребитель сравнивает не только словесные элементы, но и этикетки, находящиеся на товаре, в целом, а также форму упаковки или форму бутылки.

Также правообладателем указано на то, что вопрос сходства сравниваемых обозначений уже был рассмотрен Роспатентом (палатой по патентным спорам) и было принято решение о государственной регистрации оспариваемого товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены распечатки из сети Интернет, в том числе словарные источники [9] и копия заключения коллегии палаты по патентным спорам [10].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 465427.

На указанный отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, был

представлен ответ, доводы которого сводятся к усилению позиции, изложенной в возражении. Кроме того, в нем проанализирована практика русского языка, предусматривающая трансформирование слова с использованием уменьшительно-ласкательной формы слова либо, наоборот, присвоение понятию более крупной, уважительной формы слова (приведены примеры слов: голова-головка, мышка-мыш, Маша-Машка, папаша-папашка и т.д.). Также отмечено, что для признания товарных знаков сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности смешения, а не реального смешения в глазах потребителей. Приведены дополнительные доводы, касающиеся заинтересованности в подаче возражения. В частности, указано на наличие планов в 2015 г. расширить линейку продукции водкой «Белая Сова МОРОШКА», а также на наличие прав на товарный знак по свидетельству № 460821 (СЕВЕРНАЯ МОРОШКА). К ответу приложены материалы [11] (в том числе, заключение специалиста в области русского языка).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2016, стороной правообладателя было представлено письмо об объемах выпуска продукции, маркированной товарным знаком «Мороша», за период с 25.01.2013 по 19.01.2016 [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.05.2010) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и 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 способными ввести потребителя в заблуждение 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил. 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы [1-7], которые содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и реализации алкогольных напитков. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака [1]. В материалах [5] содержится информация о начале

производства настойки «Северная Морошка ЛЮКС».

С учетом изложенного, коллегия приходит к выводу о заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465427 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ, относящихся к слабоалкогольным напиткам (пиво; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива и т.д.), являющихся однородными установленной области деятельности лица, подавшего возражение.

Коллегия отмечает, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы не содержат никаких сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что им осуществляется деятельность, связанная с производством и реализацией безалкогольных напитков, квалифицируемых по 32 классу МКТУ.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

В связи с указанным коллегия не имеет оснований для рассмотрения мотивов возражения от 27.10.2014, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства в отношении части товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров, относящихся к алкогольной продукции, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**МОРОША**» является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**МОРОШКА**» [1] также является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Представленные в перечне заявленного обозначения товары 32 (пиво; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива), 33 классов МКТУ и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], относятся к одному роду - алкогольные напитки и их ингредиенты, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей и сходные условия реализации. По указанным причинам сопоставляемые товары признаны коллегией однородными.

Сравнительный анализ сопоставляемых словесных элементов показал следующее.

Использование одинакового алфавита и обычного начертания шрифтовых единиц свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Что касается фонетического сходства обозначений, то наблюдается совпадение большинства звуков, расположенных в одинаковом порядке. Однако присутствие четко произносимого звука «к» в противопоставленном товарном знаке придает им некоторое отличие в звучании.

Также было выявлено, что оба слова являются самостоятельными лексическими единицами русского языка, различия между которыми существенны для российских потребителей.

Так, из материалов, имеющих в заявке № 2010714660, усматривается, что словесный элемент «МОРОША» является производным (род. п. - а) от слова «МОРОШЬ», которое обозначает ненастную, пасмурную погоду, мелкий дождь, тучу, облако (синоним «мóрок» - пасмурная погода (Словарь Приамурья, 158)). Также в словарных источниках приведены следующие синонимы или варианты слова на различных диалектах: мóрось, мóрок, марóша, мóрысь, мóрась, моросá, мóрошень и т.д.

Кроме того, на различных сайтах сети Интернет представлена информация о существовании у древних славян бога «МОРОШИ» (см., например, Культура и религия восточных славян - <http://moybereg.ru/slavyanskaya-kultura>).

В силу специфики семантики данного слова у коллегии имеются основания полагать, что для части потребителей данное обозначение также может восприниматься в качестве фантазийного словесного элемента.

В то же время противопоставленный товарный знак «МОРОШКА» однозначно воспринимается в словарном значении (название растения семейства розоцветных из того же рода, что малина, ежевика, костяника и др.; плоды содержат 3—6% сахара, лимонную и яблочную кислоты, дубильные и пектиновые вещества; употребляются в пищу, для приготовления варенья и напитков (см. Яндекс. Словари) Большая советская энциклопедия, <http://slovari.yandex.ru/>).

Что касается довода о том, что на Севере России, на Кольском полуострове (наиболее широком ареале произрастания ягоды морошки) местные жители называли эту ягоду мороша, коллегия отмечает, что данная информация содержится только в единственном источнике – статье издания «Мурманский вестник» от 23.08.2012, т.е. является частным мнением автора статьи, которая опубликована после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия также отмечает, что товарный знак «МОРОШКА» сам по себе является слабым, его различительная способность минимальна. В обоснование данной позиции можно привести факты реального использования производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, слова «Морошка» в составе этикетки: «на ягоде Морошка», «Северная морошка», «Морошка с медом», «Морошка» и т.д., где его применение близко к указанию на то, что в состав алкогольного продукта входят



ингредиенты на основе морошки (например, т.д.).

Оспариваемый же товарный знак (фактическое использование которого –



) воспринимается или в качестве оригинального названия водки (не связан с ягодой), или же в качестве производного от слова «моросить» (для людей, знакомых с лексическими значениями слова «МОРОША»).

Таким образом, знаки семантически различны и не ассоциируются друг с другом в целом.

Учитывая указанные отличия обозначений, коллегия не усматривает оснований полагать, что у покупателей товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция), маркированных товарным знаком «МОРОША», возникнет представление об их происхождении из того же коммерческого источника, что и продукция лица, подавшего возражение с использованием обозначения «МОРОШКА».

Что касается данных социологического опроса [2], коллегия отмечает, что его выводы не могут быть положены в основу установления факта сходства товарных знаков по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно устанавливается в соответствии с правовыми нормами и критериями сходства обозначений на основании законодательства.

Поскольку семантический критерий является самостоятельным критерием сходства обозначений, а также с учетом того, что противопоставленный товарный знак [1] является «слабым», коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Изложенное свидетельствует о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать необудительным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в возражении приведены доводы относительно известности ОАО «АЛВИЗ» и его длительной истории, а также указано, что продукция, производимая данной компанией, хорошо известна российскому потребителю и завоевала определенный кредит доверия, как среди специалистов алкогольной отрасли, так и среди потребителей.

Анализ представленных материалов [1-7, 10] позволил установить, что архангельский завод длительное время является крупным предприятием, осуществляющим деятельность по производству и реализации алкогольной продукции.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что материалы [1-7, 10] не содержат документов, которые свидетельствовали бы о производстве указанным предприятием алкогольного напитка под обозначением «МОРОШКА». Имеется лишь упоминание в сети Интернет (см. материалы [5]) о запуске в 2010 г. линии по производству настойки «Северная Морошка», а также указание на то, что лицом, подавшим возражение, планируется запуск в 2015 г. водки «Белая Сова Морошка».

Какие-либо документы о том, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака производился алкогольный напиток, маркированный обозначением «МОРОШКА», в материалах дела отсутствуют.

Коллегия считает, что упомянутых сведений недостаточно для доказательства того, что потребитель знает об алкогольном напитке, маркированном обозначением «МОРОШКА», и прочно ассоциирует его с лицом, подавшим возражение, а не с названием ягоды.

В связи с указанным доводы лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «МОРОША» может быть воспринято как вариант известного товарного знака «МОРОШКА», не соответствуют действительности, и доводы о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товара, не могут быть признаны убедительными. Материалами возражения восприятие знака в таком качестве средним российским потребителем не доказано.

Необходимо обратить внимание, что в возражении не представлено также документов, которые могли бы дать основания полагать, что оспариваемый

товарный знак «МОРОША», как он зарегистрирован, будет ассоциироваться с ОАО «АЛВИЗ».

Следует также указать, что понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер.

«Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком...» (см. Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». - М.: ФИПС, 2003).

В обоснование своих доводов, касающихся возможности введения потребителей в заблуждение, лицом, подавшим возражение, представлено заключение по результатам социологического опроса.

Социологический опрос [2] потребителей алкогольной продукции был проведен Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Институт социологии РАН с 07.08.2014 по 25.08.2014. Материалы отчета об исследовании касаются реальности угрозы введения потребителей в заблуждение в случае одновременного присутствия на рынке продукции, маркированной обозначением «МОРОШКА», с одной стороны, и обозначением «МОРОША», с другой стороны. По результатам исследования был сделан вывод о том, что потребители могут быть введены в заблуждение одновременным присутствием на рынке продукции, маркированной обозначениями «МОРОШКА» и «МОРОША».

Анализ представленного опроса [2] показал следующее.

В вопросах не содержатся сведений, касающихся периода, когда респондентам стало известно то или иное обозначение, что свидетельствует об отсутствии ретроспективности результатов опроса, и не позволяет соотнести их с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, коллегия отмечает, что согласно устному пояснению лица, подавшего возражение, продукция под обозначением «МОРОШКА» присутствует на

российском рынке, однако данный факт не нашел отражения в социологическом опросе. Документы, которые могли бы подтвердить фактическое наличие алкогольной продукции, маркированной обозначением «МОРОШКА», в материалах дела отсутствуют. Изложенное позволяет усомниться в обоснованности вывода социологического опроса о введении потребителя в заблуждение.

При этом следует отметить, что опрос не содержит данных о том, какому проценту от всех опрошенных знакомы товарные знаки, являющиеся предметом данного исследования, и непосредственно товар – алкогольная продукция, маркированная сопоставляемыми знаками. Исследование также не содержит никакой информации о том, знакомы ли респондентам лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака в качестве производителей алкогольной продукции.

Таким образом, данные социологического опроса [2] не позволяют однозначно сделать вывод на дату приоритета оспариваемого товарного знака о возможности введения потребителей в заблуждение в случае одновременного присутствия на рынке продукции, маркированной обозначениями «МОРОШКА» и «МОРОША».

При этом необходимо обратить внимание, что потребители ориентируются не на товарные знаки, которые присутствуют в Госреестре, а на реальную маркировку тех или иных товаров на соответствующем рынке. В связи с указанным отсутствие в материалах дела документов о фактическом присутствии до даты приоритета оспариваемого товарного знака на рынке алкогольной продукции, маркированной обозначением «МОРОШКА», не позволяет усмотреть известность потребителю товарного знака «МОРОШКА» как такового, так и алкогольного напитка с данным названием.

Таким образом, коллегия отмечает, что основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящего потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара отсутствуют.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 465427.