

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 09.07.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467511, при этом установлено следующее.

Оспариваемый коллективный товарный знак по заявке №2011707128 с приоритетом от 14.03.2011 зарегистрирован 03.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №467511 на имя Союза сыроделов Алтайского края (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «СОВЕТСКИЙ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467511 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ «сыры», указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков, включающих словесные элементы «Советские»,

«Советский» по свидетельствам №№ 444038, 265492, 186534, 264826, 447284 и 490429, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №467511 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- Союз сыроделов Алтайского края является правообладателем товарного знака «Советский». Обозначение «Советский» является наименованием сыра, технология которого разработана профессором Граниковым Д.А. Производство сыра в стране освоено в 1930 году на Куяганском сыродельном заводе Алтайского района, а в 1931 году в г.Москве на Всесоюзной конференции научных работников молочной промышленности этому сыру присвоено название «Советский»;

- перерабатывающие предприятия, расположенные на территории Алтайского края, на которых осуществлялась отработка технологии производства сыра из коровьего молока предгорной зоны Алтайского края и ее внедрение объединены в Союз сыроделов Алтайского края;

- в настоящее время сыр «Советский» производят следующие предприятия: ООО «АКХ Ануйское», ООО «Красногорский маслосырзавод», ОАО «Солонешенский маслосырзавод», ООО «Кипринский молочный завод», ООО «Алтайский сыр», ООО «Троицкий маслосыродел», Муниципальное унитарное предприятие «Куяганский маслосырзавод», ОАО «Змеиногорский маслосырзавод», ОАО «Быстрянский маслосырзавод»;

- использование обозначения «Советские марки», как и товарных знаков «Советские» и «СОВЕТСКИЕ» для маркировки сыра практически невозможно, так как «Советские» является прилагательным во множественном числе и исключается его согласование с родовым понятием товара — сыр, являющимся именем существительным в единственном числе;

- коллегией палаты по патентным спорам по заявлению Союза сыроделов Алтайского края 23.03.2011 г. была досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№300036, 300035 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «Молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» зарегистрированных на имя на имя ЗАО «Советский маслосырзавод»;

- в последствии товарные знаки «Советские» и «СОВЕТСКИЕ» были приобретены ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» в отношении товаров 32 МКТУ (с присвоением номера регистрации № 490429) и в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ (с присвоением номера регистрации № 447284 в отношении товаров «пряности; соль, горчица; уксус, соусы) и товаров 29 класса МКТУ («желе, варенье, компоты, овощи и фрукты консервированные;

- ООО «Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп» не обосновала фактическое или возможное смешение в глазах потребителей товарных знаков;

- предприятия, входящие в Союз сыроделов Алтайского края, маркируют коллективным товарным знаком «СОВЕТСКИЙ» исключительно товар-«сыр», выработанный из определенного сырья (коровьего молока предгорной зоны Алтайского края) по определенной технологии. Качество сыра «Советский», производимого предприятиями - членами Союза, неизменно получает высокие оценки потребителей, что подтверждается наградами различных конкурсов, выставок и ярмарок.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

1. Копию протокола об избрании исполнительного органа Союза сыроделов Алтайского края.

2. Копию Устава коллективного товарного знака.

3. Копии заключений коллегии палаты по патентным спорам.

4. Копию Выписки ЕГРЮЛ ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп».

5. Сведения из сети Интернет.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №467511.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.03.2011) оспариваемого товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

Оспариваемый товарный знак «СОВЕТСТКИЙ» по свидетельству №467511 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры».

Противопоставленный товарный знак «Советские» по свидетельству №490429 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки» [1].

Противопоставленный товарный знак «СОВЕТСКИЕ» по свидетельству 447284 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряности; соль, горчица; уксус, соусы (приправы) [2].

Противопоставленный товарный знак «Советские» по свидетельству № 264826 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 05, 29 «желе, варенье, компоты, яйца», 31 и услуг 35 и 42 классов МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «Советские» по свидетельству №186534 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 05, 29 «желе, варенье, компоты, фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; яйца» и товаров 30 классов МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак «Советские марки» по свидетельству №265492 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 31 и услуг 35, 42 классов МКТУ [5].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №444038 является комбинированным и представляет собой изобразительный

элемент в виде кувшина и двух линий, между которыми расположены словесные элементы «Советский молочный завод», выполненные заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, серого, светло-серого и красного цветов в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 и 40 классов МКТУ [6].

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «Советский» и противопоставленные знаки [1-4] «Советские» являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства, поскольку «советский» это относящийся к государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР (См. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ» 1993).

Графически сравниваемые товарные знаки являются сходными, так как выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными по всем трем критериям сходства.

Вместе с тем, оспариваемый коллективный товарный знак охраняется только в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры», а перечни товаров 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] не содержат такой позиции как «сыр» или однородных ей. Так, товарный знак по свидетельству №186534 охраняется в отношении товаров 29 класса МКТУ «желе, варенье, компоты, фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; яйца», а товарный знак по свидетельству №264826 охраняется в отношении товаров 29 класса МКТУ «желе, варенье, компоты, яйца» которые относятся к разным родовым группам, располагаются в разных секциях и на разных полках и, следовательно, имеют разные условия реализации, различные способы производства, условия хранения, и, следовательно, не являются однородными.

А товарные знаки по свидетельствам №441284 [3], 490429 [4] зарегистрированы в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, которые относятся к другому виду и роду товаров.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству № 467511 с противопоставленными товарными знаками [1-4], не может быть признано правомерным.

Что касается сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [5,6], то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «Советские марки» по свидетельству №265492 [5] состоит из двух слов и является словосочетанием, состоящим из двух слов связанных между собой грамматически и по смыслу. Главным словом в словосочетании является слово «марки», а «советские» это зависимое слово прилагательное, поясняющее главное слово. Словосочетание «Советские марки», вызывает ассоциации с марками (почтовыми, торговыми или производственными) эпохи Советского Союза.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют различное смысловое значение.

Сравниваемые обозначения «Советский» и «Советские марки» имеют различную фонетическую длину, количество букв и слов.

Визуально сравниваемые обозначения являются сходными, однако, данный критерий не является определяющим.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №444038 является комбинированным и представляет собой изображение кувшина и волнистых волн, между которыми расположены словесные элементы «Советский молочный завод».

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарного знака коллегией было установлено, что они содержат тождественный словесный элемент «Советский».

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Так, противопоставленный товарный знак, в отличие от оспариваемого слова «Советский», является словосочетанием «Советский молочный завод», то есть дополнительно включает в себя прилагательное «молочный» и существительное «завод».

Указанное обуславливает различие сравниваемых товарных знаков по большинству признаков фонетического сходства: разное количество слов, слогов, разное количество букв. Значительно увеличивается длина словесной части противопоставленного товарного знака по сравнению с обычным словом «Советский».

Учитывая изложенное, сравниваемые товарные знаки являются несходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

С точки зрения семантики, сопоставляемые товарные знаки также являются несходными.

Наличие в противопоставленном товарном знаке прилагательного «молочный» и существительного «завод» придает слову «советский» новый смысловой оттенок, вызывающий ассоциации с указанием на месторасположение завода (станция Советская).

Исходя из вышеизложенного, следует, что оспариваемый знак и противопоставленный товарный знак несут в себе различные образы, воспринимаются по-разному, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Сравниваемые обозначения несходны графически, поскольку в оспариваемом товарном знаке присутствуют изобразительные элементы в виде кувшина и волнистых линий, а также противопоставленный товарный знак выполнен в цвете.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несхождении оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему товарного знака [6].

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, необходимо отметить следующее. Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что товары 29 класса МКТУ, относящие к молочным продуктам (плавленный сыр, сливки, сметана и др.), в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют сходный круг потребителей, условия реализации.

Однако, однородность товаров не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №467511 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу установленного выше отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков.

При принятии решения коллегия также учла, что оспариваемый товарный знак является коллективным, что большое количество предприятий имеет право пользования данным товарным знаком, что он предназначен для маркировки товара «сыр», выработанный из определенного сырья по определенной технологии, который был назван так еще в 1931 году.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №467511.