

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 05.05.2011, поданное Компани Жерве Данон (сосьете аноним), Франция (далее – лицо, подавшее возражение, или компания Данон), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 433543, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 03.06.2010 по заявке № 2010718061 произведена 24.03.2011 на имя Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва (далее – правообладатель или ОАО «ВБД»), в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), что подтверждается свидетельством № 433543.

Согласно материалам заявки № 2010718061 оспариваемый товарный знак «является комбинированным и представляет собой прямоугольник горизонтальной ориентации со скругленными углами, выполненный преимущественно с плавной растяжкой тона от зеленого к темно-зеленому, причем темно-зеленая область располагается вертикально по центру прямоугольника, расширяясь снизу вверх до его боковых краев. Верхняя часть прямоугольника имеет белый фон и отделена от основной части горизонтальной по краям и дугообразно вогнутой в середине границей с зеленой петлей в правой верхней части «ямки». В верхней части обозначения в середине на белом фоне в две строки размещено обозначение «ВЮ МАХ» (транслитерация «БИО МАКС»), носящее фантазийный характер и выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита зеленого («ВЮ») и красного («МАХ») цветов. Обозначение размещено в окантовке из трех дуг переменной толщины, две из которых выполнены в зеленом цвете и расположены слева сверху и справа внизу от обозначения, а третья, выполненная с растяжкой цвета от

светло-синего до синего, огибает обозначение слева и снизу. В нижней части обозначения справа и слева размещены натуралистические изображения ягод клубники, выполненные в красном, белом и зеленом цветовом сочетании. В нижней части обозначения по центру размещено слово «Клубника», выполненное с заглавной буквы оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Ниже размещено слово «ЭФФЕКТИВНЫЙ», выполненное заглавными буквами простым шрифтом буквами русского алфавита оранжевого цвета. Слово «ЭФФЕКТИВНЫЙ» подчеркнуто тонкой наклонной оранжевой полосой переменной толщины».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, темно-зеленый, красный, светло-синий, синий, оранжевый.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 433543 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- компания Данон является правообладателем таких международных регистраций как № 760650, № 763921, № 752427, № 893712, № 893078, № 790961, № 852825;

- зарегистрированный на имя ОАО «ВБД» товарный знак по свидетельству № 433543 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками компании Данон;

- анализ сходства товарного знака по свидетельству № 433543 и знаков по международным регистрациям № 763921 и № 760650 показал, что основным доминирующим элементом в рассматриваемых обозначениях является одинаковый темно-зеленый цвет фона, который занимает все пространство обозначений;

- форма сравниваемых обозначений является тождественной и представляет собой прямоугольник со скругленными углами, что также свидетельствует о сходстве обозначений;

- сходным является и композиционное расположение элементов сравниваемых обозначений: логотип расположен в верхней средней части обозначений, текст, выполненный белым цветом на темно-зеленом фоне, – в центре обозначений, изображение фруктов – в нижней части обозначений;

- при разработке обозначения правообладателем была выбрана та же форма, цветовая гамма, изображение фруктов, композиционное расположение элементов, которые ранее использовались в знаках, зарегистрированных на имя компании Данон;

- использование оспариваемого товарного знака неизбежно приведет к смешению потребителями продукции разных производителей;

- сравниваемые обозначения зарегистрированы в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к таким группам товаров как молочные продукты, продукты из фруктов (консервированных, сушеных или подвергнутых тепловой обработке);

- при такой степени однородности товаров в значительной мере увеличивается вероятность смешения данных товаров потребителями, несмотря на некоторые отличия самих обозначений (сказанное поддерживается в решении Европейского суда по делу между компаниями Canon Kabushiki Kaisha и Metro-Goldwyn-Mayer);

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 433543 противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 433543 и его использование в отношении товаров 29 класса нарушает исключительные права компании Данон на ранее зарегистрированные товарные знаки, а также неизбежно приводит к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- знаки компании Данон, ее продукция, фирменный стиль и упаковка являются широко известными в мире и в том числе в России;

- продукция под товарным знаком «АКТИВИА» выпускается на территории Российской Федерации с 2001 года;

- до октября 2010 года йогурты «БИО МАХ» производились правообладателем в упаковке, соответствующей товарному знаку по свидетельству № 407592;

- правообладатель намерено добивается сходства упаковок и фирменного стиля своей продукции и продукции компании Данон;

- компания Данон в течение нескольких лет (с 2001 года) реализовывала на рынке линейку йогуртов «АКТИВИА» в темно-зеленой упаковке, с изображениями кусочков фруктов и злаков в отдельных частях упаковки и с нанесенными на крышке упаковки товарными знаками;

- ни один другой производитель йогуртов не использовал темно-зеленый цвет в сочетании с небольшой по размерам прямоугольной формой самой упаковки;

- к моменту выпуска правообладателем на рынок йогуртов «BIO MAX» (октябрь 2010 года) в аналогичной темно-зеленой упаковке узнаваемость товарных знаков «АКТИВИА» среди потребителей составила 100 %;

- за десятилетие присутствия йогуртов «АКТИВИА» на рынке в сознании потребителей возникла стойкая ассоциативная связь упаковок темно-зеленого цвета в коробочках прямоугольной формы с йогуртом «АКТИВИА» и его производителем – компанией Данон;

- товары, реализуемые компанией Данон и правообладателем, относятся к товарам повседневного спроса, которые покупаются людьми регулярно, иногда ежедневно;

- широкая известность обозначений, используемых для индивидуализации товаров компанией Данон, а также сходство сравниваемых обозначений может привести к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- согласно постановлению Президиума Высшего арбитражного суда № 3691/06 от 18.06.2006 по делу «Nivea/Livia» (далее – постановление Президиума ВАС) «для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя»;

- по запросу компании Данон проведен ряд исследований мнения потребителей, согласно которым тестируемые упаковки йогуртов «BIO MAX» и «АКТИВИА» похожи в той или иной степени, что подтверждает факт смешения их потребителями;

- продукция компании Данон и правообладателя реализуется в одних и тех же магазинах;

- за многие годы использования продукция, выпускаемая под товарными знаками компании Данон, в частности, под знаком «АКТИВИА», приобрела хорошую репутацию среди покупателей, о чем свидетельствует высокая степень узнаваемости продукта на рынке, в то время как на имя правообладателя был зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 433543, который ввиду сходства с товарными знаками компании Данон, вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров;

- в подтверждение заинтересованности лица, подавшего возражение, следует отметить, что оно является обладателем исключительных прав на серию знаков «АКТИВИА» в кириллице и в латинице («ACTIVIA»), действующих на территории

Российской Федерации в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, а регистрация сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 433543 затрагивает права и законные интересы компании Данон;

- с 2001 года компания Данон реализует на территории Российской Федерации линейку йогуртов под брендом «АКТИВИА», являющимся одним из основных брендов компании Данон, узнаваемость которого на рынке кисломолочных продуктов в Российской Федерации по состоянию на октябрь 2010 года составила 100 %.

На основании вышеизложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 433543 недействительным в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка решения суда на английском языке без перевода на 3 л. [1];
- распечатка постановления Президиума ВАС на 3 л. [2];
- отчет ВЦИОМ «Определение возможности введения в заблуждение потребителей относительно производителя йогуртов «Био Макс» и «Активиа», Москва, 2010 (далее – отчет ВЦИОМ), на 25 л. [3];
- фотографии на 2 л. [4];
- информация о данных из исследования «Проведение серий потребительских интервью в гг.: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Ярославль, Самара, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Новосибирск, Красноярск по категории: «Кисломолочные продукты» на 25 л. [5];
- копия справки [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой фрагмент упаковки, содержащий логотип «BIO MAX», охраняемый в качестве товарного знака правообладателя, как в отдельности, так и в составе множества регистраций, произведенных на имя ОАО «ВБД»;
- противопоставленные международные регистрации так же защищают внешний вид фрагмента упаковки для йогурта и содержат логотип компании «DANONE» в верхней части и доминирующий словесный элемент «АКТИВИА» в центральной части упаковок;

- оспариваемый знак не характеризуется одинаковым темно-зеленым цветом фона, поскольку его верхняя часть выполнена в белом цвете, то есть цвет фона анализируемых знаков не совпадает;

- совпадение формы сравниваемых знаков обусловлено их функциональным назначением – такая форма покрова для пластиковых контейнеров с йогуртом используется разными производителями;

- категорически неверным является утверждение о том, что фон упаковок служит «основным доминирующим элементом» сравниваемых обозначений, поскольку фон (та часть поверхности, основное поле, на котором размещаются главные предметы наблюдения), по определению, не может являться основным элементом комбинированного товарного знака;

- основные словесные элементы сравниваемых комбинированных знаков, а именно логотипы компаний «BIO MAX» и «DANONE», а также входящий в состав противопоставленных знаков доминирующий по своему пространственному положению словесный элемент «АКТИВИА» принципиально отличаются друг от друга;

- принципиальное отличие доминирующих словесных элементов сопоставляемых обозначений вкупе с отличием изобразительных элементов и несовпадением цветовой гаммы, в том числе несовпадение фоновых цветов, обуславливает общий вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений;

- отчет ВЦИОМ не может служить доказательством сходства сравниваемых товарных знаков, поскольку предметом проводимого исследования были реальные упаковки йогуртов «BIO MAX» и «АКТИВИА», то есть объемные, а не плоскостные изображения, содержащие иные дополнительные элементы, отсутствующие в составе сравниваемых знаков;

- правообладатель обратился в независимую компетентную организацию – Союз дизайнеров России – с просьбой о проведении комиссионной экспертизы художественно-графического решения товарных знаков «BIO MAX» и «АКТИВИА», а также реально присутствующих на рынке упаковок йогуртов «BIO MAX» и «АКТИВИА»;

- результаты, к которым пришла экспертная комиссия Союза дизайнеров России, полностью совпадают с анализом, проведенным правообладателем;

- сходные выводы были сделаны комиссией Союза дизайнеров России по итогам анализа упаковок клубничных йогуртов «BIO MAX» и «АКТИВИА», несмотря на то, что

упаковка клубничного йогурта «АКТИВИА» не защищена каким-либо товарным знаком с изображением ягод клубники;

- по результатам экспертизы реальных упаковок продуктов комиссия Союза дизайнеров России утверждает, что художественно-графическое решение упаковки йогурта «ВЮ МАХ» не является переработкой художественно-графического решения упаковки йогурта «АКТИВИА»;

- поиск по фонду товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (главным образом, молочной продукции), выявил огромное количество комбинированных обозначений, фон которых содержит зеленый цвет;

- зеленый цвет традиционно является популярным при маркировке продуктов питания, поскольку вызывает позитивные ассоциации с экологически чистой продукцией;

- выводы о сходстве знаков, изложенные в возражении, противоречат существующим нормативно-правовой базе, методическим подходам Роспатента и правоприменительной практике;

- сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление, содержат кардинально разные словесные и изобразительные элементы, а, значит, не ассоциируются друг с другом в целом;

- компания Данон и ее продукция «АКТИВИА» широко известны в России, однако данный факт сам по себе не означает, что любой однородный продукт, произведенный другим производителем в упаковке с зеленым фоном, будет воспринят потребителем в качестве продукции вышеуказанного производителя;

- среди множества упаковок йогуртов зеленого цвета потребитель ориентируется на доминирующие словесные элементы;

- правообладатель оспариваемого знака является не менее известной в России компанией, чем компания Данон, на сегодняшний день компания правообладателя – лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России;

- в упомянутом постановлении Президиума ВАС установлено, что при столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков для охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним знаком должна быть установлена судом;

- сторонами в настоящем споре являются лидеры рынка молочной продукции, каждый из которых инвестировал колоссальные средства в продвижение своей продукции

– «ВЮ МАХ» и «АКТИВИА», следовательно, ссылка в материалах возражения на данное постановление Президиума ВАС является несостоятельной;

- опрос ВЦИОМ не может служить доказательством, свидетельствующим о способности товарного знака № 433543 вводить в заблуждение потребителей, поскольку он проведен с серьезными нарушениями методики, применяемой для проведения подобных опросов, его данные ненадежны, нерепрезентативны и не могут быть использованы при принятии решений;

- в целях верификации результатов отчета ВЦИОМ правообладатель инициировал проведение альтернативного исследования, которое было подготовлено Институтом социологии РАН;

- по результатам проведенного исследования выяснилось, что подавляющее большинство респондентов хорошо различает как товарные знаки «ВЮ МАХ» и «АКТИВИА», так и упаковки йогуртов, маркированные данными знаками;

- лабораторный эксперимент подтвердил, что упаковки йогуртов «АКТИВИА» в равной мере были признаны потребителями сходными с зелеными упаковками йогуртов других производителей;

- регистрация № 433543 товарного знака «ВЮ МАХ Клубника ЭФФЕКТИВНЫЙ» удовлетворяет положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2011.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия экспертного заключения от 06.07.2011 по определению степени сходства художественно-графического решения (дизайна) упаковок йогуртов «ВЮ МАХ» и «АКТИВИА» на 6 л. [7];

- распечатка выборки товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, на 83 л. [8];

- фотографии различной продукции на 34 л. [9];

- копия отзыва Института социологии РАН от 29.06.2011 на отчет ВЦИОМ, представленный лицом, подавшим возражение, на 6 л. [10];

- копия заключения Института социологии РАН от 11.07.2011 на 40 л. [11];

- распечатка с сайта http://www.wbd.ru/products/brands/bio_max/ на 4 л. [12].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.07.2011, лицом, подавшим возражение, приобщен ответ на отзыв Института социологии РАН от 15.07.2011, подготовленный ВЦИОМ [13], а также представлено дополнение к возражению, содержащее следующие доводы:

- темно-зеленый оттенок товарных знаков «АКТИВИА» компании Данон использовался только компанией Данон; данный цвет не является типичным зеленым цветом;

- анализ сходства, проведенный ОАО «ВБД», основан на сравнении отдельных элементов, однако не учтено, что такие элементы, как темно-зеленый фон и композиционное расположение элементов, являются определяющими, обладают наибольшей значимостью, и, следовательно, выводы, сделанные ОАО «ВБД» при сравнительном анализе знаков являются некорректными;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 433543 противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не только на основании широкой известности компании Данон и продукции «АКТИВИА» и результатах отчета ВЦИОМ, а также на основании сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров, совпадения круга потребителей, условий сбыта и территории реализации товаров;

- более поздняя регистрация товарного знака по свидетельству № 433543, сходного с товарными знаками компании Данон, не только не соответствует принципам надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации, но и свидетельствует о намерении ввести потребителя в заблуждение и воспользоваться позициями на рынке, завоеванными компанией Данон, поскольку на протяжении длительного времени ОАО «ВБД» использовало товарные знаки, в значительной степени отличающиеся по цветовому решению;

- вопрос о сходстве товарных знаков должен решаться на основании мнения потребителей, а не на основании мнения экспертов;

- экспертное заключение по определению степени сходства художественно-графического решения товарных знаков «ВЮ МАХ» и «АКТИВИА» не представляется релевантным;

- критика, представленная ОАО «ВБД» по отношению к отчету ВЦИОМ, является необоснованной.

Правообладателем, в свою очередь, дополнительно представлена распечатка серии товарных знаков, включающих элемент «BIO MAX» на 3 л. [14].

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

С учетом даты (03.06.2010) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.29.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.29.2003, № 4322 (далее – Правила).

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

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.

В соответствии с подпунктом 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.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой этикетку прямоугольной формы со скругленными углами. Фон этикетки разделен волнистой линией на две части – верхнюю белую и нижнюю зеленую, занимающую большую часть этикетки. В верхней части этикетки по центру размещена эмблема, включающая словесный элемент «BIO MAX». По центру в нижней части этикетки расположены друг под другом словесные элементы «Клубника» и «ЭФФЕКТИВНЫЙ». В правом и левом нижних углах этикетки размещены изображения ягод клубники.

Противопоставленные в возражении знаки по международным регистрациям № 763921 и № 760650 являются комбинированными и представляют собой этикетки зеленого и темно-зеленого цветов прямоугольной формы со скругленными углами. Внутри этикеток друг под другом сверху вниз размещены следующие элементы: логотип компании Данон, «разрезанный» желтый круг, словесный элемент «АКТИВИА», выполненный крупными белыми буквами, подчеркнутый желтой линией, волнистая линия желтого цвета. В знаке по международной регистрации № 760650 вдоль нижней и боковых сторон прямоугольной этикетки расположены изображения абрикосов, размещенных в один ряд.

Знаки по международным регистрациям № 752427, № 893712 и № 893078 являются комбинированными и представляют собой прямоугольники зеленого цвета, внутри которых друг под другом сверху вниз размещены следующие элементы: желтая горизонтальная линия, «разрезанный» желтый круг, словесный элемент «ACTIVIA», выполненный крупными белыми буквами, волнистая линия желтого цвета.

Знак по международной регистрации № 760961 представляет собой прямоугольник зеленого цвета, внутри которого расположен «разрезанный» желтый круг.

Знак по международной регистрации № 852825 представляет собой круг зеленого цвета с желтым окаймлением, внутри которого расположено стилизованное изображение

фрагмента женского силуэта. В нижней части знака расположено изображение стрелки, направленной вниз.

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

Товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого знака, являются однородными товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне знаков, перечисленных в возражении от 05.05.2011, поскольку они или совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные знаки предназначены для индивидуализации однородных товаров 29 класса МКТУ. Однако, вывод об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, не является достаточным для вывода об их сходстве до степени смешения.

Анализ сходства упомянутых знаков показал следующее.

Приведенные в возражении от 05.05.2011 восемь знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, действительно имеют общий элемент – зеленый цвет фона.

Вместе с тем значимость элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары одних производителей от товаров других производителей. Цвет, в частности зеленый, сам по себе не обладает такой способностью. В связи с этим зеленый цвет фона не может быть доминирующим элементом указанных в возражении знаков.

Следует также отметить, что знаки по международным регистрациям № 760650, № 763921, № 752427, № 893712, № 893078 и № 852825 содержат более двух элементов, составляющих композиции данных обозначений. Следовательно, значимость фона в указанных знаках еще более снижается.

Прямоугольная форма знаков по международным регистрациям № 760650, № 763921, № 752427, № 893712, № 893078 и № 790961 не является оригинальной для этикеток и не оказывает существенного влияния на запоминание знаков.

Анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по критериям сходства, установленным в Правилах, свидетельствует об их несхождении, несмотря на их сходное цветовое исполнение, поскольку само содержание рассматриваемых обозначений существенно различается.

В верхней части оспариваемого товарного знака размещена эмблема, включающая словесный элемент «BIO MAX» и представляющая собой зарегистрированный товарный знак правообладателя (свидетельство № 388584). Справа и слева в нижней части оспариваемого знака симметрично расположено изображение клубники. Центральная часть этикетки содержит неохраноспособные элементы «Клубника» и «ЭФФЕКТИВНЫЙ».

В свою очередь, противопоставленные знаки композиционно построены по иному принципу: сверху вниз друг под другом размещены три основных элемента – логотип «DANONE» (№ 760650, № 763921), «разрезанный» желтый круг и словесный элемент «АКТИВИА»/«АСТИВИА». Каждый из указанных трех элементов несет важную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных знаках. При этом контрастный словесный элемент «АКТИВИА»/«АСТИВИА», выполнен таким образом, что верхняя часть букв образует дугу с выпуклостью вниз, что является характерным исполнением для всех знаков компании Данон, включающих данный словесный элемент. Кроме того, слово «АКТИВИА»/«АСТИВИА» занимает значительную часть площади этикеток и привлекает внимание при их восприятии в целом.

Следует отметить, что «разрезанный» желтый круг на зеленом фоне, а также логотип «DANONE» являются отдельными товарными знаками лица, подавшего возражение (международные регистрации № 790961, № 649535), в связи с чем они акцентируют на себе внимание потребителей, уже знакомых с продукцией компании Данон.

Таким образом, возникновение ассоциаций с конкретным производителем при восприятии противопоставленных знаков обусловлено всей совокупностью входящих в их состав элементов.

Натуралистические изображения фруктов на этикетках играют описательную роль – указывают на состав. Следовательно, присутствие изображений фруктов, расположенных в разных частях и в разном объеме в знаке по международной регистрации № 760650 и в оспариваемом товарном знаке, не влияет на индивидуализирующую способность рассматриваемых знаков.

Следует также отметить, что само по себе использование зеленого цвета для фона этикеток не может индивидуализировать товары разных изготовителей. Зеленый цвет этикеток (упаковок) применяется многими производителями в качестве маркетингового

хода: зеленый воспринимается как указание на экологическую чистоту и полезность продукта. Указанное следует также из представленных правообладателем фотографий различной молочной и кисломолочной продукции [9], а также сведений о большом количестве товарных знаков в виде этикеток, имеющих зеленый фон [8].

Разное количество и местоположение элементов, имеющихся в сопоставляемых знаках, способствуют их различному восприятию в целом.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, ввиду чего отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 433543 требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мотива возражения от 05.05.2011 о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 433543 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Данный довод в возражении от 05.05.2011 обоснован тем, что сходство упаковок йогуртов «АКТИВИА» и «БИО МАХ» приводит к введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара. По мнению лица, подавшего возражение, линейка продукции «АКТИВИА» и фирменный стиль компании Данон приобрели широкую известность в России и во всем мире, а ОАО «ВБД» намеренно добивается сходства упаковок и фирменного стиля.

Действительно, продукция «АКТИВИА»/«АСТИВИА» компании Данон приобрела до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.06.2010) широкую известность на территории Российской Федерации, что следует из представленных лицом, подавшим возражение, сведений об известности «марок кисломолочных продуктов» (см. [5], приложение 1).

Вместе с тем эти же материалы подтверждают и известность марки «БИО МАХ», хотя и в меньшей степени.

С учетом данных отчета [5] коллегия считает, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака потребителю была известна продукция как под маркой «АКТИВИА», так и под маркой «БИО МАХ».

При этом указанные в возражении товарные знаки компании Данон, также как и оспариваемый товарный знак, принадлежащий ОАО «ВБД», содержат известные

потребителю элементы – «АКТИВИА»/«ACTIVIA» и «BIO MAX», соответственно, которые индивидуализируют товары этих производителей.

Изложенное свидетельствует о том, что при покупке продукции, маркированной товарными знаками, содержащими элементы «АКТИВИА»/«ACTIVIA» и «BIO MAX», потребитель ориентируется на полученные ранее знания о товарах, маркировка которых содержала указанные словесные элементы.

Представленный лицом, подавшим возражение, отчет ВЦИОМ [3] подготовлен по результатам исследования, проведенного в декабре 2010 года, и не содержит ретроспективных данных. Поскольку охраноспособность товарного знака устанавливается на дату его приоритета, то представленный отчет не содержит информации, которая могла быть положена в основу выводов о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Вместе с тем анализ данных, приведенных в отчете ВЦИОМ [3], показал, что первая часть отчета иллюстрирует ответы респондентов на вопросы, касающиеся сходства самих упаковок товаров, что делает часть результатов не относящейся к мотиву возражения по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом на вопрос «НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЙОГУРТ В ЭТИХ ДВУХ УПАКОВКАХ ПРОИЗВОДИТСЯ ОДНОЙ КОМПАНИЕЙ ИЛИ РАЗНЫМИ?» две трети респондентов ответили отрицательно. Анализ результатов ответов на следующие вопросы, заданные в развитие рассматриваемого вопроса, также не свидетельствуют о введении в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, поскольку большая часть опрошенных (61,2 %, 49,4 %, 48,3 %, 50,5 %) отвечали отрицательно, меньшая часть (34,7 %, 46,1 %, 47,4 %, 47,1 %) – положительно.

Иных документов, свидетельствующих о том, что потребители товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству № 433543, ассоциируют их с компанией Данон, лицом, подавшим возражение, не представлено.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о намеренном использовании правообладателем сходных этикеток с целью воспользоваться репутацией известного потребителю товарного знака, необходимо пояснить, что при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку коллегия Палаты по патентным спорам оценивает охраноспособность оспариваемого знака по основаниям, указанным в соответствующем

возражении. Оценка реальной деятельности сторон спора в условиях рынка не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что довод о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 433543 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказан.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству № 433543 соответствует требованиям, установленным пунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 433543.