

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.10.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лагуна Койл», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455008, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011704939/50 с приоритетом от 24.02.2011 зарегистрирован 28.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №455008 на имя ООО «Саратов-Холод Плюс», г. Саратов (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «мороженое; пищевой лед». В дальнейшем на основании регистрации договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного в установленном порядке Роспатентом 20.12.2012 за №РД0115839 новым правообладателем товарного знака стало ООО «Русский Холодъ», г. Барнаул.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.10.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455008 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «МОНАРХ» по свидетельству №325545 с приоритетом от 01.09.2004, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед»;
- оспариваемый товарный знак «МОНАРХИЯ» сходен до степени смешения со знаком лица, подавшего возражение, по всем трем критериям сходства;
- обозначение «МОНАРХ» длительное время интенсивно используется Группой компаний «Русский Холодъ», в которую входит ООО «Лагуна Койл» в отношении товаров «мороженое», которое выпускается около 10 лет;
- мороженое «МОНАРХ», произведенное ООО «Лагуна Койл», продавалось в значительных объемах практически во всех регионах России, в том числе и Саратовской области, как в торговых точках, так и в гипермаркетах;
- этикетка мороженого «МОНАРХИЯ» ООО «Саратов-Холод Плюс» сходна с этикеткой мороженого «МОНАРХ» ООО «Лагуна Койл». Название мороженого ООО «Саратов-Холод Плюс» изображено как «МОНАРХ и Я», а в центральной части этикетки расположена корона;
- длительное использование обозначения «МОНАРХ», объемы продаж, высокое качество мороженого, репутация Группы компаний «Русский Холод» привели к широкой узнаваемости товаров с обозначением «МОНАРХ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №455008 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Справка об объемах продаж мороженого «Монарх».
2. Копии ТУ, утвержденные в 2007 году.
3. Копии этикеток мороженого.
4. Копии страниц каталога продукции Группы компании «Русский Холодъ».

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

- сравниваемые товарные знаки являются несходными;
- сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства;
- различие сравниваемых обозначений усиливается за счет различия смысловых значений, слово «монарх» – глава государства, «монархия» – форма правления государством;
- утверждение о том, что обозначение «МОНАРХИЯ» длительное время используется Группой компаний «Русский Холод» на протяжении 10 лет не подтверждено документально;
- этикетка мороженого «МОНАРХИЯ» ООО «Саратов-Холод плюс» не сходна с этикеткой мороженого «МОНАРХ»;
- в связи со сменой владельца противопоставленного товарного знака «МОНАРХ» возражение подано не надлежащим лицом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 24.10.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №455008.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.02.2011) оспариваемого 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 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.

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 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 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Оспариваемый товарный знак «МОНАРХИЯ» по свидетельству №455008 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «МОНАРХ» по свидетельству № 325545 является словесным, выполненным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений «МОНАРХ/МОНАРХИЯ» показал, что они сходны по фонетическому критерию сходства, поскольку у них полностью совпадают начальные части и имеют отличие только в две буквы «ия», расположенные в конце.

Обозначения «монарх» и «монархия» родственные по значению слова, относящиеся к форме правления государством. Так, анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «МОНАРХ», происходит от греческого слова *monarches* - единоличный правитель, *monos* - один и *archos* - правитель) - единоличный глава государства, осуществляющий власть по собственному праву, а не в порядке делегации, слово «МОНАРХИЯ» происходит от греческого слова *monarchia* - «единовластие», «одиночный, единый» и «управление, власть») — форма правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу — монарху и, как правило, передаётся по наследству.

Учитывая смысловые значения сравниваемых обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они являются сходными по семантическому фактору сходства, поскольку ассоциируются с друг с другом.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их заглавными буквами русского алфавита.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана сопоставляемым товарным знакам, полностью совпадают.

Таким образом, фонетическое, семантическое и графическое сходство словесных элементов и однородность товаров 30 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

При установлении сходства коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что сравниваемые обозначения предназначены для маркировки мороженого, которое является товаром широкого потребления, и вероятность смешения товаров, маркированных сходными товарными знаками, достаточно высока.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, основанного на длительности использования товарного знака лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации, то документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, в Российской Федерации лицом, подавшим возражение, не представлено. В связи с чем довод лица, подавшего возражение, является недоказанным.

Что касается довода правообладателя о том, что противопоставленный товарный знак на основании регистрации договора об отчуждении исключительного права РД0115839 от 20.12.2012 принадлежит другому лицу (ОАО «Русский Холодъ»), то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно сведениям сайта Федеральной антимонопольной службы лицо, подавшее возражение, и новый правообладатель входят в состав Группы компаний ОАО «Русский Холодъ», объединенную единой хозяйственной деятельностью, и передача товарных знаков между компаниями данной группы не позволяет сделать вывод об отсутствии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям сходства товарных знаков.

В соответствии с изложенным Палата по патентным пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.10.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455008 полностью.