

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 09.09.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», г. Алексеевка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356813, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007709042 с приоритетом от 30.03.2007 зарегистрирован 11.08.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №356813 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Ковальского Александра Александровича, г. Заречный (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник красного цвета, на котором размещен такой же вертикально-ориентированный прямоугольник зеленого цвета с закругленными нижними углами, который обведен с двух вертикальных сторон и нижней стороны тонкой линией желтого цвета. В нижней центральной части зеленого прямоугольника расположено стилизованное изображение корзины с овощами. Под изображением корзины расположен словесный элемент «Пикниковъ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом расположена тонкая линия, которая заканчивается с двух сторон небольшими кругами. Знак выполнен в красном, сером, зеленом, светло-зеленом, желтом цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам 09.09.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356813 в отношении

части товаров 30 класса МКТУ «водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; куркума пищевая; орех мускатный; перец; перец [специи]; приправы [в том числе заправки для салатов; майонезы; кетчупы; соусы и прочие приправы]; пряности; соль для консервирования; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; уксус», мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №356813 является сходным до степени смешения с принадлежащим ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» товарным знаком со словесным элементом «ПИКНИК» по свидетельству №327952;

- ключевым элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «ПИКНИКОВЪ», который имеет сильное фонетическое сходство с товарным знаком «ПИКНИК», принадлежащим ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад";

- графически сравниваемые словесные элементы «ПИКНИКОВЪ» и «ПИКНИК» являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита и одним видом шрифта;

- в сравниваемых словесных элементах «ПИКНИКОВЪ» и «ПИКНИК» имеется очевидное совпадение заложенных понятий, поскольку «ПИКНИКОВЪ» можно рассматривать как фамилию, производную от слова «ПИКНИК», кроме того, оспариваемый товарный знак содержит типовое изображение корзины для пикника, навевающее мысли о пикнике - приеме пищи на природе;

- часть товаров класса 30 класса МКТУ "водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; куркума пищевая; орех мускатный; перец; перец [специи]; приправы [в том числе заправки для салатов; майонезы; кетчупы; соусы и прочие приправы]; пряности; соль для консервирования; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; уксус" оспариваемого товарного знака является однородной товарам 30 класса МКТУ "соль, горчица, уксус, соусы [приправы], пряности, майонез, заправки для салатов" противопоставленного товарного знака по свидетельству №327952;

– оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров;

– ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" входит в группу компаний "ЭФКО", которая является крупнейшим предприятием масло-жировой отрасли со множеством известных брендов, основными из которых являются "СЛОБОДА" и "ALTERO". Продукция под маркой "ПИКНИК" (в основном это соусы и майонез) уже долгое время производится - с 2007 года, неоднократно получала награды и призы за высокое качество и безопасность. Таким образом, сосуществование на рынке оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака влечет существенные риски введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и тем самым может привести к моральным и материальным убыткам для ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад".

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356813 недействительным частично, а именно в отношении товаров 30 класса МКТУ «водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; куркума пищевая; орех мускатный; перец; перец [специи]; приправы [в том числе заправки для салатов; майонезы; кетчупы; соусы и прочие приправы]; пряности; соль для консервирования; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; уксус».

К возражению был приложен пакет документов о введении в гражданский оборот товаров под обозначением «ПИКНИК».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 09.09.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак по свидетельству №356813 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №327952 не являются сходными до степени смешения, и их одновременное присутствие на рынке не приводит к смешению в глазах потребителя, а также не вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- различие сравниваемых товарных знаков подтверждается результатом проведенного патентоведом и юристом исследования относительно сходства до степени смешения комбинированного товарного знака «ПикниковЪ» по свидетельству № 356813 и словесного товарного знака «Пикник» по свидетельству № 327952 в отношении однородных товаров 30 класса, итогом которого является вывод об отсутствии сходства до степени смешения

обозначений. Кроме того, проведенная лингвистическая экспертиза по определению сходства до степени смешения указанных товарных знаков установила, что обозначения не являются сходными до степени смешения. Таким образом, по результатам двух различных исследований, проведенных различными специалистами, возможно сделать однозначный вывод об отсутствии сходства до степени смешения;

- при сравнении обозначений «ПикниковЪ» и «ПИКНИК» по звуковому сходству полное совпадение не выявлено, имеется только частичное совпадение, и сравниваемые обозначения отличаются помимо ударения (что является очень значимым в восприятии потребителя, так как ударный звук долгий, и на ударном слоге акцентируется внимание), а также обозначения отличаются количеством звуков и количеством слогов;

- семантически сравниваемые знаки не совпадают, поскольку словесный элемент «Пикник» означает «прогулка с закуской на воздухе», а словесный элемент «ПикниковЪ» не имеет семантики;

- графически оспариваемый товарный знак по свидетельству №356813 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №327952 абсолютно различны: словесный элемент «ПикниковЪ» товарного знака № 356813 выполнен оригинальным дизайнерским шрифтом, стилизованным под старорусский язык и выполненный с подчеркиванием, а товарный знак «ПИКНИК» выполнен обычным прямым шрифтом. Также различны и цветовые решения обозначений. Кроме того, в товарном знаке по свидетельству №356813 доминирующее положение занимает оригинальный графический элемент;

- сравниваемые обозначения сосуществуют в качестве товарных знаков более пяти лет и присутствуют на потребительском рынке;

- товарный знак по свидетельству № 356813 используется в том виде, в котором зарегистрирован, что усиливает различие восприятия данных знаков в хозяйственном обороте. Товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, являются высококачественной продукцией, что подтверждаются многочисленными наградами, полученными, в том числе за соусы «ПикниковЪ» в конкурсе «Лучший продукт 2008 года» на 15-ой международной выставке «ПРОДЭКСПО-2008», также в 2009 г. золотой медалью награжден продукт Соус Томатный «БОЛГАРСКИЙ», маркированный товарным знаком «ПикниковЪ». Таким образом, оспариваемый товарный знак воспринимается

потребителями как самостоятельный уникальный бренд известный и зарекомендовавший себя на рынке с 2008 года среди аналогичных товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.09.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №356813.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 356813.
2. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № 853 от 26.10.2013.
3. Копия накладной № 444 от 31.01.13.
4. Копия накладной № 446 от 31.01.13.
5. Копия накладной № 1257 от 18.03.13.
6. Копия накладной № 1870 от 18.04.13.
7. Копия товарной накладной № 2139 от 30.04.2013.
8. Прайс-лист ИП Ковальского А.А. от 28.10.2013.
9. Информационное письмо о деятельности ИП А. А. Ковальского.
10. Распечатка страницы сайта <http://zarprod.pro/contacts>.
11. Распечатки страниц из Интернета.
12. Распечатка фотографии майонеза Провансаль оливковый «ПикниковЪ».
13. Распечатка фотографии кетчупа Томатный «ПикниковЪ».
14. Распечатка фотографии кетчуп Томатный «ПикниковЪ» (обратная сторона упаковки).
15. Копия диплома победителя конкурса инновационный продукт ПРОДЭКСПО 2009 (награждение золотой медалью).
16. Копия диплома «ПРОДЭКСПО-2008» (награждение бронзовой медалью).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №446072 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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 по свидетельству №356813 является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник красного цвета, на котором размещен такой же вертикально-ориентированный прямоугольник зеленого цвета с закругленными нижними углами, который обведен с двух вертикальных сторон и

нижней стороны тонкой линией желтого цвета. В нижней центральной части зеленого прямоугольника расположено стилизованное изображение корзины с овощами. Под изображением корзины расположен словесный элемент «Пикниковъ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом расположена тонкая линия, которая заканчивается с двух сторон небольшими кругами. Знак выполнен в красном, сером, зеленом, светло-зеленом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №327952 представляет собой словесное обозначение «ПИКНИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №356813 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный довод материалами возражения не подтвержден, поскольку не было представлено каких-либо документов, из которых следовало бы, что указанный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров. Кроме того, представленные лицом, подавшим возражение материалы датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №356813 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 7 Закона, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ «водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; куркума пищевая; орех мускатный; перец; перец [специи]; приправы [в том числе заправки для салатов; майонезы; кетчупы; соусы и прочие приправы]; пряности; соль для консервирования; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; уксус» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «соль, горчица, уксус, соусы [приправы], пряности, майонез, заправки для салатов» противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку относятся к одному виду и имеют одно назначение.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по свидетельству №327952 свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

Указанное, достигается за счет разного общего зрительного восприятия знаков, обусловленного, в первую очередь, различием их композиционного решения и видом алфавита, которым выполнены словесные составляющие знаков.

Так, оспариваемый товарный знак выполнен в оригинальной графической манере, где словесный элемент «ПикниковЪ» стилизован под старорусский язык.

Противопоставленный товарный знак «ПИКНИК» выполнен буквами русского алфавита, наиболее привычного среднему российскому потребителю.

Наличие изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке усиливает несходство знаков в целом.

Довод об одинаковой смысловой нагрузке, заложенной в знаках, не подтвержден фактическими данными и основан на субъективном домысливании лица, подавшего возражение. Так, словесный элемент «ПикниковЪ» не является лексической единицей какого-либо языка, в силу чего являются вымышленным, тогда как словесный элемент «ПИКНИК» имеет значение (Пикни́к (фр. *rique-pique*) — в современном понимании приём пищи на природе, устраиваемый на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом, см. Интернет, Яндекс словари).

Анализ звукового сходства сравниваемых обозначений показал, что они имеют отличия в количестве слогов, букв, звуков и имеют различное ударение. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Таким образом, при наличии вышеуказанных фонетического, графического и смыслового отличий, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, является неправомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.09.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №356813.