

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 25.09.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Главпродукт-патент», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423251, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке № 2009721480 с приоритетом от 02.09.2009 зарегистрирован 22.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 423251 на имя ООО «Кафе ин Кафе Интернешнл», г. Златоуст, Челябинская область (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в желто-красно-серо-бело-черно-серо-желто-темно-красном цветовом сочетании. Срок действия регистрации – до 02.09.2019.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой «композицию, состоящую из словесного элемента «ГЛАВОБЕД», представляющего собой фантазийное слово и выполненного заглавными буквами на переднем плане, и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение горизонтально вытянутого вымпела, имеющего тонкую окантовку по краям».

В поступившем 25.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 423251 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 25.09.2015, сводятся к следующему:

- право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, 07.08.2003 до даты приоритета оспариваемого товарного знака [1];

- лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 29 класса МКТУ принадлежит

исключительное право на товарные знаки: **ГЛАВПРОДУКТ** по свидетельству № 237926 с приоритетом от 26.04.2002 (срок действия регистрации

продлен до 26.04.2022) [2],  по свидетельству № 322948 с

приоритетом от 09.02.2006 [3],  по свидетельству № 322947 с приоритетом от 09.02.2006 [4];

- графическое сходство оспариваемого знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] обусловлено общим зрительным впечатлением (горизонтальное исполнение композиций товарных знаков, использование заглавных букв);

- фонетическое и семантическое сходство обусловлено наличием в сравниваемых знаках [1] и [2-4] первого корня слова «ГЛАВ», при этом знаки ассоциируются с едой, исходя из заложенного в них смысла;

- выводы о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4], а также мнение потребителей относительно принадлежности обозначений одному правообладателю подтверждаются отчетом ВЦИОМ;

- лицо, подавшее возражение, а также предыдущий правообладатель знаков [2-4] осуществляли их использование до даты приоритета оспариваемого товарного знака [1] путем предоставления лицензий другим производителям;

- правообладатель оспариваемого товарного знака [1] осуществляет его использование путем производства товаров и наносит маркировку на упаковку продукции (гуляш с картофелем, говядина тушеная с картофелем, макароны по-флотски, борщ украинский с мясом и т.д.);
- способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе;
- из отчета ВЦИОМ следует, что значительная часть респондентов полагает, что сравниваемые знаки [1] и [2-4] принадлежат одному производителю и товары, маркированные товарным знаком [1], производит та же компания, что и компания по производству товаров, маркированных товарным знаком «Главпродукт»;
- противопоставленные товарные знаки [2-4] обладают широкой известностью.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423251 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- отчет ВЦИОМ – [5];
- копии свидетельства МНС о государственной регистрации, решения № 6 единственного участника - лица, подавшего возражение - [6];
- распечатки свидетельств по товарным знакам [1] и [2-4] - [7];
- копии лицензионных, а также иных договоров с сопроводительной документацией - [8];
- копии дипломов - [9];
- выписки из ЕГРЮЛ о правообладателе и лице, подавшем возражение - [10];
- образцы продукции - [11].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 25.09.2015 возражением, представил 28.01.2016 отзыв за № 024 от 22.01.2016 по мотивам возражения. Доводы отзыва сведены к следующему:

- обоснование позиции лица, подавшего возражение, в материалах возражения, поступившего 25.09.2015, отсутствует;
- словесное обозначение «ГЛАВПРОДУКТ» противопоставленных товарных знаков [2-4] представляет собой конструкцию, состоящую из элементов, не обладающих различительной способностью;
- лексическая единица «ГЛАВ» является повторяющимся общепринятым сокращением (термином), утратившим различительную способность в результате использования для обозначения фирменных наименований предприятий, товарных знаков и наименований государственных организаций;
- элемент «-ОБЕД» оспариваемого товарного знака [1] является сильным элементом и обладает семантическими отличиями от составляющей «-ПРОДУКТ» противопоставленных товарных знаков [2-4];
- лексическая единица «ПРОДУКТ» является общепринятым термином, используемым большинством субъектов хозяйственной деятельности;
- оспариваемый товарный знак [1] является оригинальным в силу своей образности: «главный обед» или «главный на обеде»;
- любой товар 29 класса МКТУ, включающего продукты питания, может быть обозначен термином «продукт», входящим в состав противопоставленных товарных знаков [2-4];
- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака [1] представляет собой стилизованное изображение флага или вымпела, которое является оригинальным;



- в наиболее ранней регистрации товарного знака по свидетельству № 202081 элемент «ГЛАВПРОДУКТ» является неохраняемым элементом;

- правообладатель просит принять во внимание при рассмотрении возражения, поступившего 25.09.2015, факт злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего возражения;
- согласно законодательству «О защите конкуренции» приобретение и использование исключительного права на товарные знаки [2-4], состоящие из общепринятых сокращений и терминов (элемент «ГЛАВПРОДУКТ»), препятствует другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять коммерческую деятельность;
- при проведении исследования [5] не учитывалась территория реализации товаров правообладателя;
- мнение респондентов в отчете [5] основывается исключительно на сходстве слабых элементов сравниваемых обозначений;
- результаты исследования [5] не отражают объективного мнения потребителей (так, 23,4 % респондентов однозначно могли бы воспринять сравниваемые товарные знаки [1] и [2-4] как принадлежащие одному производителю, а однозначно смогли бы перепутать только 15,6 %);
- в отношении противопоставленных товарных знаков [3,4] по сведениям Госреестра отсутствуют сведения о предоставлении права на их использование другим лицам, в связи с чем, данные знаки не могут быть включены в отчет [5], так как нет сведений об их использовании;
- на официальном сайте <http://www.glavproduct.ru> отсутствуют сведения о конкретных производителях, имеющих законное право использовать противопоставленные знаки [2-4];
- лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров 29 класса МКТУ (и никогда не являлось);
- потребитель не может быть введен в заблуждение, поскольку не возникнет никаких ассоциаций товарных знаков [2-4] с лицом, подавшим возражение;
- противопоставленный товарный знак [2] используется только посредством лицензий, а противопоставленные товарные знаки [3,4] не используются правообладателем;

- правообладатель обладает исключительным правом на товарный знак



по свидетельству № 319079, который содержит изобразительный элемент, сходный с оспариваемым товарным знаком [1].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 423251.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены копии дипломов [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 25.09.2015, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (02.09.2009) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 423251, правовая база для оценки его охрaнoспoсoбнoсти включает Кодекс 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).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 пунктом 6 (2) 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак **ГЛАВОБЕД** [1] по свидетельству № 423251 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «ГЛАВОБЕД» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и расположен на фоне изобразительного элемента в виде прямоугольного флага. Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в желто-красно-серо-бело-черно-серо-желто-темно-красном цветовом сочетании.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный в возражении товарный знак **ГЛАВПРОДУКТ** [2] по свидетельству № 237926 с приоритетом от 26.04.2002 выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный в возражении товарный знак **ГЛАВПРОДУКТ** [3] по свидетельству № 322948 с приоритетом от 09.02.2006 является комбинированным. Словесный элемент «ГЛАВПРОДУКТ» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и заключен в рамку. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том

числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в сине-красном цветовом сочетании. Элемент ® является неохраняемым элементом товарного знака [3].



Противопоставленный в возражении товарный знак [4] по свидетельству № 322947 с приоритетом от 09.02.2006 является комбинированным. Словесный элемент «ГЛАВПРОДУКТ» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и заключен в рамку. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в сине-красном цветовом сочетании. Элемент ® является неохраняемым элементом товарного знака [4].

Товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2-4], поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («изделия из мяса, рыбы, фруктов и овощей, масла/жиры, консервы, молочные продукты, яйцепродукты»), совпадают по назначению (для питания) и кругу потребителей.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков [2-4].

Правообладатель в отзыве по мотивам возражения, поступившего 25.09.2015, не возражал против однородности анализируемых товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал следующее.

Несмотря на то, что первые части сравниваемых слов обозначений («ГЛАВ-») совпадают, знаки [1] и [2-4] в целом отличаются по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Так, знаки [1] и [2-4]

отличаются фонетически, благодаря различному количеству звуков, составу гласных, согласных. Семантическое различие знаков [1] и [2-4] в целом обусловлено тем, что в словесных элементах «ПРОДУКТ» и «ОБЕД» заложены различные лексические значения, которые создают у потребителя разные смысловые образы: «ПРОДУКТ» – предмет, являющийся результатом человеческого труда, деятельности; вещество, получаемое химическим или иным путем из другого вещества; «ОБЕД» - принятие пищи, обычно в середине дня в отличие от завтрака и ужина; пища, кушанья, приготовляемые, предназначенные для дневной еды (см. электронные словари: <http://tolkslovar.ru/>; <http://что-означает.рф/>).

При сравнении оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленными товарными знаками [2-4] по признакам графического сходства наблюдается сходство в использовании заглавных букв русского алфавита. Однако, в целом сравниваемые товарные знаки имеют визуальные отличия, обусловленные использованием разного цветового решения (в знаке [1] преобладают желто-коричневые тона, в противопоставленных знаках [3,4] – сине-красные оттенки, в знаке [2] шрифт выполнен черным цветом), а также наличием изобразительных элементов (флажков/рамочка).

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленными товарными знаками [2-4]. Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Оценка сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2-4] проводится на основании нормативно-правовой базы, приведенной выше. В связи с этим, изложенные сведения в отчете ВЦИОМ [5] о сходстве/смешении сравниваемых товарных знаков с точки зрения потребителей не влияют на выводы коллегии.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам [6,10] и доводам лица, подавшего возражения, его право на фирменное наименование возникло с момента его создания – 07.08.2003, т.е. ранее даты (02.09.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Главпродукт-патент», которое не является сходным со словесным элементом «ГЛАВОБЕД» оспариваемого товарного знака. Наличие одной лишь частицы «Глав-», присутствующей как в фирменном наименовании, так и в оспариваемом товарном знаке [1], не свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения, поскольку сравниваемые средства индивидуализации содержат дополнительные словесные элементы: «-обед», «-продукт-патент». В связи с отсутствием сходства у сравниваемых фирменного наименования и оспариваемого товарного знака [1] анализ деятельности лица, подавшего возражение, с целью выявления ее однородности товарам 29 класса МКТУ не целесообразен.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак [1] ложной информации относительно товара либо его изготовителя не несёт.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, утверждает, что с учетом широкой известности противопоставленных товарных знаков [2-4] и их сходства до степени смешения с оспариваемым знаком [1] потребители могут быть введены в заблуждение относительно товара либо его изготовителя. В материалах возражения и представленных источниках [5-11] отсутствуют фактические данные о длительном использовании противопоставленных товарных знаков [2-4], нет сведений о репутации лица, подавшего возражение, отсутствуют данные по объемам производств в течение долгого времени продукции лица, подавшего возражение, при маркировке которой используются товарные знаки [2-4].

Мнение лица, подавшего возражение, основывается также на данных социологического исследования ВЦИОМ [5]. В отношении данных доводов коллегия отмечает следующее:

- на вопрос «если в магазине Вы увидите продукты, маркированные этими товарными знаками ([1] и [2-4]), лежащие рядом на одной полке, Вы могли или не могли бы воспринять их как линейку товаров одного производителя?» 50,9 % опрошенных респондентов по своей совокупности ответили «скорее не мог(ла) бы / нет, не мог(ла) бы», 45,0 % - «да, мог(ла) бы / скорее мог(ла) бы»;
- на вопрос «если в магазине Вы увидите продукты, маркированные этими товарными знаками ([1] и [2-4]), лежащие рядом на одной полке, Вы могли бы или не могли бы перепутать их при покупке?» 63,3 % опрошенных респондентов по своей совокупности ответили «скорее не мог(ла) бы / нет, не мог(ла) бы», 33,3 % - «да, мог(ла) бы / скорее мог(ла) бы»;
- на вопрос «как вы считаете, присутствие в магазинах товаров, маркированных товарными знаками «Главпродукт» [2-4] и товарным знаком «Главобед» [1], создает возможность введения потребителей в заблуждение относительно их производителей или не создает?» 36,7 % опрошенных респондентов по своей совокупности ответили «скорее не создает / нет, не создает», 58,4 % - «да, создает / скорее создает»;
- на вопрос «как Вы считаете, у товарных знаков «Главпродукт» [2-4] и товарного знака «Главобед» [1] один правообладатель или разные?» 63,6 % опрошенных респондентов по своей совокупности ответили «скорее разные правообладатели / разные правообладатели», 27,2 % - «один правообладатель / скорее один правообладатель».

Таким образом, данные социологического исследования ВЦИОМ [5] содержат взаимоисключающие выводы, в связи с чем, они не могут убедительно подтвердить довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Исходя из материалов отзыва, продукция (например, «готовые вторые блюда»), выпускаемая правообладателем и маркируемая обозначением «Главобед»,

в 2011 и 2013 годы присутствовала на рынке. Материалы возражения не содержат фактических данных о том, что потребителями были спутаны сравниваемые обозначения «Главобед» / «Главпродукт» при покупке однородных товаров.

Следовательно, из материалов дела не усматривается, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака [1], а также и в последующие годы потребители однозначно ассоциировали обозначение «ГЛАВОБЕД» с продукцией лица, подавшего возражение. У коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак [1] способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя. В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

Рассмотрение вопроса злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражения, не входит в полномочия Роспатента. Доводы в части отсутствия различительной способности у противопоставленных товарных знаков [2-4], содержащих словесный элемент «ГЛАВПРОДУКТ», не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 423251.