

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 15.11.2013, поданное ИП Богданом С.А., Нижегородская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472797, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011736052 с приоритетом от 02.11.2011 зарегистрирован 12.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №472797 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ледяной дом», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени».

В соответствии с описанием, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак является этикеткой с изобразительными элементами в виде женщины, раскатывающей тесто на столе, изготовленных пельменей, высовывающейся из – за стола девочки с косичками. Над и под изобразительными элементами расположены дугообразные линии. Под верхними дугами расположены словесные элементы «ПЕЛЬМЕНИ», «Сделаны вручную», а на нижних дугах-словесный элемент «Отпадные». Все словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании темно-синего, бордового, желтого, зеленого, бело-серого, темно-коричневого, розового, кремового, светло-бежевого, оранжевого, голубого, черного и светлой охры цветах. Словесные элементы «Пельмени» и «сделаны вручную» являются неохраемыми.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472797 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем промышленного образца «Упаковка для пельменей», патент №72861. Основными существенными признаками промышленного образца по патенту №72861, влияющими на его восприятие, являются элементы художественной композиции, выполненные на лицевой стороне упаковки, и их цветографическое решение;
- оспариваемый товарный знак и лицевая сторона упаковки, защищенной промышленным образцом, характеризуются идентичным составом графических элементов, составляющих графическую композицию, их цветовым исполнением;
- графически сравниваемые элементы тождественны, а фонетически сходны «ОТПАДНЫЕ»/ «ОТРАДНЫЕ»;
- лицо, подавшее возражение, является производителем и поставщиком продукции пельмени «Отрадные» с 2006 года. Данная продукция появилась на рынке и стала известна покупателям задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- действия правообладателя оспариваемого товарного знака по приобретению исключительных прав на товарный знак, повторяющий графическую композицию патента №72861, не могут быть случайным совпадением;
- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права и законные интересы лица, подавшего возражение, а также вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №472797 недействительной полностью.

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

1. Копия патента на промышленный образец №72861.
2. Копия договоров с приложениями.
3. Копии товарных накладных.
4. Копия претензионного письма от правообладателя оспариваемого товарного знака.
5. Копия ТУ «Пельмени замороженные».
6. Копии санитарно-эпидемиологических заключений.
7. Копия экспертного заключения на пищевую продукцию.
8. Копия рекламного буклета и плаката.

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель, ООО «Ледяной дом», изготавливает и реализует пельмени «Отпадные» с 2006 года. В 2005 году между ООО «Ледяной дом» и г-ном Антоновым В.В. был заключен договор на разработку дизайна макета упаковки для пельменей. В сентябре 2005 года был заключен договор между ООО «Ледяной дом» и ООО «Версар» на изготовление упаковочного материала для пельменей «Отпадные»;
- довод об идентичности графических элементов сравниваемых обозначений не обоснован, поскольку лицо, подавшее возражение, не обладает специальными познаниями в данной области и основывается лишь на его умозаключении;
- довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, не доказан.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 15.11.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №472797.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

9. Копии товарных накладных.

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

С учетом даты приоритета (02.11.2011) 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 изготовителя 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 9 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №472797 является этикеткой с изобразительными элементами в виде женщины, раскатывающей тесто на столе, изготовленных пельменей, высывающейся из – за стола девочки с косичками. Над и под изобразительными элементами расположены дугообразные линии. Под верхними дугами расположены словесные элементы

«ПЕЛЬМЕНИ», «Сделаны вручную», а на нижних дугах-словесный элемент «Отпадные». Все словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании темно-синего, бордового, желтого, зеленого, бело-серого, темно-коричневого, розового, кремового, светло-бежевого, оранжевого, голубого, черного и светлой охры цветах.



№ 72861

Противопоставленный промышленный образец является упаковкой для пельменей с изобразительными элементами в виде женщины, раскатывающей тесто на столе, изготовленных пельменей, высовывающейся из – за стола девочки с косичками. Над и под изобразительными элементами расположены дугообразные линии. Под верхними дугами расположены словесные элементы «ПЕЛЬМЕНИ», «Сделаны вручную», а на нижних дугах - словесный элемент «Отрадные». Все словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ сравниваемых этикеток показал, что они являются практически тождественными. Отличие составляют только словесные элементы «Отрадные» / «Отпадные». Сравнимые словесные элементы близки по фонетическому составу гласных и согласных и имеют отличие только в одну букву (п/р). По семантическому критерию словесные элементы отличаются. Так, словесный элемент «отрадные» является множественным числом прилагательного «отрадный»- приятный, утешительный. А словесный элемент «отпадные» является множественным числом прилагательного «отпадный» - яркий, отличный (См. dic.academic.ru).

Сравниваемые обозначения выполнены яркими цветами. Изобразительные элементы в виде женщины со скалкой и девочки с косичками оригинальны и именно они наиболее запоминаемы потребителю.

Сравниваемые упаковки предназначены для идентичного товара «пельмени», что еще больше усиливает их смешение.

Вместе с тем, норма пункта 9 статьи 1483 запрещает регистрацию тождественных промышленному образцу обозначений. В рассматриваемом случае имеется отличие словесных элементов «отрадные/отпадные» в связи с чем, оспариваемая регистрация по основаниям пункта 9 статьи 1483 Кодекса не может быть признана недействительной.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение представило материалы [2, 5, 6, 7], доказывающие, что оно, начиная с 2004 года, заказывало макеты упаковки пельменей «Отрадные» и вводило в гражданский оборот продукцию, маркированную данным обозначением.

В распоряжении палаты по патентным спорам имеются каталоги продукции [9], отпечатанные в 2009 году за два года до приоритета оспариваемого товарного знака, технические условия «пельмени замороженные» (в том числе с указанием пельмени «Отрадные») от 2002 года, санитарно-эпидемиологические заключения от 2002 года, которые также касаются пельменей «Отрадные».

Также коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком патента №72861, начало действия которого с 26.02.2008, то есть за три года до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Что касается документов, представленных правообладателем, то они позже даты 2002 года, когда лицо, подавшее возражение, начало производство пельменей, маркированных спорным обозначением.

Коллегия палаты по патентным спорам, также приняла во внимание, что сайт правообладателя www.icehome.ru не содержит информации о том, что им производятся замороженные продукты или пельмени. В разделе каталог продукции имеется указание только на мороженое и молочную продукцию. Анализ сети Интернет также не выявил информации о пельменях «Отпадные» производства ООО «Ледяной Дом».

Все представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют о том, что оно было первым, кто ввел в гражданский оборот продукцию, маркированную сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и за долгий период до даты приоритета оспариваемого товарного знака, данная продукция присутствовала на рынке замороженных продуктов и, следовательно, данная продукция ассоциируется именно с ним.

Таким образом, высокая степень сходства оспариваемого и противопоставленного промышленного образца (близкая к тождеству) позволяет сделать вывод о наличии риска введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам, пришла к выводу, что регистрация товарного знака по свидетельству №472797 была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.11.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472797 полностью.