

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2016, поданное ОАО «Русский Холодъ», г. Барнаул (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511299, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.04.2014 за №511299 по заявке №2013703132 с приоритетом от 05.02.2013 на имя ООО «Саратов-Холод Плюс», г. Саратов (далее - правообладатель) для товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 05.02.2023.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «МОНАРИКС».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №511299 предоставлена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний «Русский Холод», являющуюся одним из крупнейших производителей мороженого в России и ведущую свою деятельность с 1999 года;

- ОАО «Русский Холод» является правообладателем словесного товарного знака «МОНАРХ» по свидетельству №325545 с приоритетом от 16.08.2005, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, пищевой лед»;

- мороженное, маркированное указанным товарным знаком, выпускается предприятием лица, подавшего возражение, более 10 лет;

- ООО «Саратов-Холод Плюс» с 2011 года незаконно использует товарный знак «МОНАРХ» по свидетельству №325545 посредством использования для маркировки и введения в гражданский оборот мороженого «МОНАРХ», «МОНАРХиЯ», «МОНАРиКс», где буквы «и» и «с» выполнены мелким шрифтом, заглавная буква «К» искажена, «МОНАРИКС», где буквы «И» и «С» выполнены крупным шрифтом, заглавная буква «К» искажена;

- факт нарушения прав на товарный знак «МОНАРХ» по свидетельству №325545 установлен следующими документами: решением Роспатента от 21.02.2013, признавшим недействительной правовую охрану товарного знака «МОНАРХиЯ» по свидетельству №455508; справкой ФГБУ ФИПС 41-544-12 от 08.09.2014, представленной в материалы дела по запросу Саратовского УФАС России, о степени сходства используемых обозначений «МОНАРХ» (свидетельство №325545) и «МОНАРиКс» (свидетельство №511299) на представленных упаковках мороженого производства ОАО «Русский Холод» и ООО «Саратов-Холод Плюс»; решением ФАС России от 31.08.2015 по делу № 1-14-13/00-08-15 о нарушении антимонопольного законодательства, согласно которому действия ООО «Саратов-Холод Плюс» на товарном рынке мороженого Российской Федерации признаны актом недобросовестной конкуренции;

- дополнительно необходимо отметить, что в отношении заявки №2015709571, по которой ООО «Саратов-Холод Плюс» испрашивается правовая охрана комбинированного обозначения со словесным элементом «МОНАРИКС» в отношении товаров 30 класса МКТУ, принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака виду

введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса);

- результаты социологического опроса потребителей, проведенного ФГБУ Лаборатория социологической экспертизы Института социологии РАН, свидетельствуют о том, что между упаковкой мороженого «МОНАРХ» («Русский холод»), с одной стороны, а также упаковкой мороженого «МОНАРИКС» («Саратов-Холод Плюс»), с другой стороны, существует сходство до степени смешения, и в случае одновременного присутствия на рынке продукции, выпускаемой в упаковках «МОНАРХ» («Русский холод») и «МОНАРИКС» («Саратов-Холод Плюс») возникает ситуация введения потребителей в заблуждение относительно производителя;

- товары 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «МОНАРИКС» по свидетельству №511299 и «МОНАРХ» по свидетельству №325545, являются однородными, относятся к одной и той же родовой группе товаров (мороженое, молочные продукты), имеют один круг потребителей и условия реализации, что создает дополнительное смешение товаров на рынке и возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №511299 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- распечатки сведений из информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарных знаков «МОНАРХ» по свидетельству №325545 [1] и «МОНАРИКС» по свидетельству №511299 [2];

- решение Роспатента от 21.02.2013 в отношении товарного знака по свидетельству №455088 [3];

- справка ФГБУ ФИПС № 41-544-12 от 08.09.2014 [4];

- материалы заявки №2015709571 [5];

- решение ФАС России от 31.08.2015 по делу № 1-14-13/00-08-15 о нарушении ООО «Саратов-Холод Плюс» антимонопольного законодательства [6];

- заключение по результатам социологического опроса потребителей мороженого и пищевого льда ФГБУ Лаборатория социологической экспертизы Института социологии РАН №95-2014 от 08.12.2014 [7];

- изображения упаковок мороженого «МОНАРХ» ОАО «Русский Холодъ» и «МОНАРХИЯ», «МОНАРиКс», «МОНАРИКС», «МОНАРХ» ООО «Саратов-Холод Плюс» [8];

- письмо ООО «Саратов-Холод Плюс» от 03.09.2012 [9];

- страницы из каталога продукции Группы компаний «Русский Холодъ» 2007 г. [10].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №511299 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- товарный знак по свидетельству №511299 не может являться ложным и не способен ввести потребителя в заблуждение, так как словесный элемент «МОНАРИКС» не является словарным словом, в связи с чем не указывает на состав и свойства для товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не относится к описательным, к географическим названиям, не может вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара и его характеристике;

- кроме того, потребитель не может быть введен в заблуждение, поскольку на упаковке мороженого, маркируемой товарным знаком «МОНАРИКС», содержится полная информация о месте производства товара и о его изготовителе;

- ссылка заявителя на Решение Роспатента от Роспатента от 21.02.2013 [3] , справку ФГБУ ФИПС [4] и решение ФАС России [6] не имеет отношения к рассматриваемому спору, поскольку лицом, подавшим возражение, должны быть представлены обоснованные доводы именно в отношении оспариваемого товарного знака «МОНАРИКС» по свидетельству №511299, а документы [3], [4], [6] относятся к иным обозначениям (решение Роспатента [3] относится к товарному знаку «МОНАРХИЯ» по свидетельству №455508;

справка ФБГУ ФИПС [4] касается использования товарного знака по свидетельству №511299 в измененном виде; согласно решению ФАС России [6] нарушение установлено при сравнении упаковок (дизайн, цветовое решение, изобразительные элементы), а не словесных товарных знаков);

- представленный к возражению социологический опрос [7] был проведен относительно внешней визуализации представленных на обозрение потребителю упаковок, потребительского восприятия сходства товаров в целом, а не словесных товарных знаков;

- по заказу ООО «Саратов-Холод Плюс» исследовательским центром Romir также был проведен социологический опрос жителей города Саратова в отношении сходства/несходства упаковок товара;

- отчет о результатах данного исследования показывает, что подавляющее большинство потребителей (около 90 %) верно читают название мороженого «Монарикс» и не путают его с товарным знаком «Монарх», что свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками;

- экспертное заключение патентного поверенного Куликова В.Д. подтверждает отсутствие сходства упаковки мороженого со словесным элементом «МОНАРИКС» и товарного знака «МОНАРХ» по свидетельству №325545;

- словесные элементы «МОНАРХ» и «МОНАРИКС» не являются фонетически сходными, поскольку состоят из различного количества букв/звуков, слогов, кроме того, в рассматриваемых словах ударение падает на разные слоги (в слове «МОНАРХ» ударение падает на букву «А», а в слове «МОНАРИКС» ударение падает на букву «И»);

- также отсутствует графическое сходство сравниваемых товарных знаков, поскольку словесный элемент «МОНАРИКС» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а буквы «М», «Н», «А» в слове «МОНАРХ» имеют остроконечные элементы (выступы), а буква «Р» сверху с наружной стороны имеет разрез;

- словесный элемент товарного знака по свидетельству №325545 представляет собой слово естественного языка «МОНАРХ» с ясным потребителю значением (глава государства, осуществляющий власть единолично);

- по задумке автора словесный элемент «МОНАРИКС» совмещает в себе два самостоятельных слова, а именно «игра» с двумя итальянскими (женским и мужским) именами: «МОНА» и «РИКС», соответственно;

- также, словесный элемент «МОНАРИКС» был создан при ассоциации прообраза мультгероев, таких как — Астерикс и Обеликс, данные слова по происхождению являются греческими «Асте» и «Рикс» и «Обе» и «Ликс».

- следовательно, понятия, заложенные в сравнимые словесные обозначения, имеют разную природу происхождения, слово «МОНАРХ» является греческим, а имена заложенные в фантазийное слово «МОНАРИКС», являются итальянскими;

- таким образом, сравнимые словесные товарные знаки ввиду отсутствия фонетического, визуального и семантического сходства не ассоциируются друг с другом;

- ООО «Саратов-Холод Плюс» является единственным предприятием на территории г. Саратова и Саратовской области, которое на протяжении 43 лет изготавливает продукцию высокого качества, пользующуюся большим спросом на территории района;

- кроме того, вся продукция хладокомбината маркируется фирменным логотипом



, в связи с чем потребитель способен различать продукцию ООО «Саратов-Холод Плюс», в том числе, мороженое «МОНАРИКС».

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- образцы упаковки мороженого «МОНАРИКС» [11];
- договор на изготовление упаковочного материала [12];
- справка Саратовского центра сертификации и менеджмента [13];
- заключение об исследовании патентного поверенного Куликова Д.В. [14];

- отчет по пилотному исследованию «Определение общих трендов мнения жителей г. Саратова по схожести/несхожести упаковок мороженого» исследовательского центра «Romir» [15];

- свидетельство №511299 на товарный знак «МОНАРИКС» [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.02.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №511299 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №511299 с приоритетом от 05.02.2013 представляет собой словесное обозначение «МОНАРИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена на имя ООО «Саратов-Холод Плюс» в отношении товаров 29 «крем сливочный; сливки взбитые; продукты молочные; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; йогурт; фрукты замороженные; сливки [молочный продукт]» и 30 «йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; порошки для мороженого; лед натуральный или искусственный; мороженое; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; стабилизаторы для взбитых сливок; лед пищевой; сорбет [мороженое]» классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511299 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение подано ОАО «Русский Холодъ», которое с 1999 года специализируется на производстве мороженого. Лицо, подавшее возражение, на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 03.05.2007 за №РД0021553, является правообладателем товарного знака «**МОНАРХ**» по свидетельству №325545 с приоритетом от 01.09.2004, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед».

Хозяйственная деятельность ОАО «Русский Холодъ» по производству мороженого и товары 30 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №325545, однородны товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака (товары совпадают по роду/виду (мороженое и ингредиенты для его приготовления) и имеют одинаковые условия реализации (реализуются в специализированных морозильных камерах).

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ОАО «Русский Холодъ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511299 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Что касается товаров 29 класса МКТУ «крем сливочный; сливки взбитые; продукты молочные; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; йогурт; фрукты замороженные; сливки [молочный продукт]», в отношении которых согласно возражению также оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511299, то перечисленные товары 29 класса МКТУ не являются однородными товару 30 класса МКТУ «мороженое». Мороженое, хотя и изготавливается из молока, однако является специфическим товаром, имеющим особенности, как при изготовлении, так и при хранении.

При этом лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих том, что ОАО «Русский Холодъ», помимо производства мороженого, также изготавливает иную продукцию.

В этой связи его заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511299 в отношении вышеперечисленных товаров 29 класса МКТУ не установлена.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №511299 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, в связи с указанным доводом ссылается на товарный знак «**МОНАРХ**» по свидетельству №325545, который в измененном виде более 10 лет используется ОАО «Русский Холодъ» в качестве средства маркировки мороженого. Коллегия не ставит под сомнение известность среди потребителей данного товара.

Вместе с тем, по мнению коллегии, сами по себе сопоставляемые средства индивидуализации «**МОНАРХ**» и «**МОНАРИКС**», в том виде как они

зарегистрированы, не имеют весомых предпосылок для введения потребителя в заблуждение.

При этом коллегия отмечает, что ОАО «Русский Холодъ», противопоставляя товарный знак по свидетельству №325545 в рамках требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не представило никаких фактических данных по введению потребителя в заблуждение относительно оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Довод лица, подавшего возражение, о семантическом восприятии товарного знака «^{МОНАРИКС}», как слова «МОНАРХ» (в силу восприятия буквосочетания «-ИКС» как буквы «Х») не был признан коллегией убедительным по следующим причинам.

В подтверждение данного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на справку ФГБУ ФИПС [4] и решение ФАС России [6].

Однако в приведенных документах [4], [6] оценивалось восприятие иного обозначения (упаковки мороженого, на которой слово «МОНАРИКС» выполнено с графической стилизацией буквы «К» под букву «Х»), графически отличающегося от товарного знака по свидетельству №511299.

Необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак выполнен без каких-либо графических особенностей, позволяющих делить словесный элемент на части «МОНАР-», «-ИКС» и воспринимать часть «-ИКС» как букву «Х». Все буквы словесного элемента «МОНАРИКС» выполнены одинаковым шрифтом одинакового размера и размещены друг от друга с одинаковым интервалом, в связи с чем, он воспринимается как единое слово. При этом данное слово легко прочитывается.

Что касается социологического опроса, проведенного ФГБУ Лаборатория социологической экспертизы Института социологии РАН [7], то его результаты не могут быть положены в основу разрешения данного спора, поскольку предметом

социологического исследования являлись не сопоставляемые товарные знаки ^{МОНАРИКС}

и **МОНАРХ**, а фактически используемые этикетки мороженого, в которых данные словесные элементы имеют оригинальную графическую проработку, принципиально отличную от графической проработки сопоставляемых товарных знаков.

Согласно решению ФАС России [6], актом недобросовестной конкуренции признаны действия ООО «Саратов-Холод Плюс» на товарном рынке мороженого Российской Федерации, «выразившиеся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации мороженого в упаковке, сходной то степени смешения с упаковкой заявителя, приводящем к смешению в силу сходного композиционного решения оформления упаковок «МОНАРИКС» и «МОНАРХ», имеющих фонетически тождественные начальные части «МОНАР-», а также сходного для части потребителей семантического восприятия указанных словесных элементов, обусловленного стилизацией буквы «К» в обозначении под букву «Х»».

То есть наличие акта недобросовестной конкуренции усматривается в действиях ООО «Саратов-Холод Плюс», связанных с фактическим использованием упаковок мороженого, а не с его действиями по приобретению исключительного права на оспариваемый товарный знак «МОНАРИКС» по свидетельству №511299.

При этом коллегия отмечает, что возражение не содержит доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предусматривающему возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака в случае, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В прилагаемой к возражению справке ФГБУ ФИПС [4] указывается, что правообладатели товарных знаков по свидетельствам №325545 и №511299 используют их в измененном виде, а вероятность смешения установлена в отношении представленных на исследование образцов упаковок мороженого производства ООО «Саратов-Холод Плюс» и ОАО «Русский Холодъ».

Относительно прекращения на основании решения Роспатента [3] правовой охраны товарного знака «МОНАРХИЯ» по свидетельству №455008, принадлежавшего ООО «Саратов-Холод Плюс», а также отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака поданному этим же лицом комбинированному обозначению



по заявке №2015709571 [5], коллегия отмечает, что соответствующие решения были приняты в отношении иных средств индивидуализации, существенно отличающихся от оспариваемого товарного знака (слово «МОНАРХИЯ», в отличие от словесного элемента «МОНАРИКС», имеет определенную семантику, а обозначение [5] является комбинированным, в котором слово «МонариКс» имеет оригинальную графическую проработку, существенно отличающуюся от стандартного написания слова **МОНАРИКС** в оспариваемом товарном знаке).

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «МОНАРИКС» по свидетельству №511299 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не подтверждено материалами возражения.

Доводы особого мнения, представленного ОАО «Русский Холодъ» в корреспонденции, поступившей 13.10.2016, а также изложенные в жалобе, поступившей 25.10.2016, на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, по существу касаются несоответствия товарного знака по свидетельству №511299 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Позиция коллегии по вопросу недоказанности данного довода возражения изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №511299.