

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 21.07.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Настоящее», г. Иваново (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551382, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2014709369 с приоритетом от 25.03.2014 зарегистрирован 27.08.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 551382 на имя Сарапина П.С., Нижегородская область, д. Овсянка (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 25.03.2024. Правовая охрана предоставлена оспариваемому товарному знаку в цветовом сочетании «белый, зеленый, красный, желтый», словесный элемент «НАСТОЯЩЕЕ» является неохраняемым.

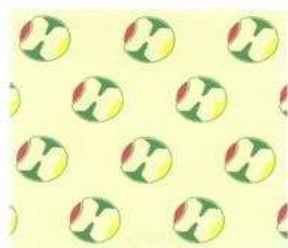


Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «НАСТОЯЩЕЕ» выполнен под изобразительным элементом в виде стилизованной буквы «Н», помещенной в окружность со срезом с левой стороны.

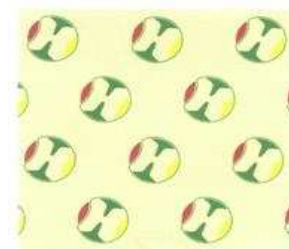
В поступившем 21.07.2016 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель - прямые конкуренты на территории Верхнего Поволжья (Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская и иные области);
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 551382 (1), зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком



- по свидетельству № 503693, приоритет от 16.10.2012 (2), право на который возникли ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;
- лицо, подавшее возражение, боролось с контрафактным товаром правообладателя с февраля 2014 года, получив свидетельство о регистрации товарного знака по свидетельству № 503693 (2);
- лицо, подавшее возражение, имеет в своем фирменном наименовании - элемент «НАСТОЯЩЕЕ», который использовал правообладатель в оспариваемом товарном знаке (1);
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из Кодекса в части фирменного наименования, а также сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых товарных знаков (1) и (2), однородны, поскольку, в особенности, это молочные товары (например, масло сливочное, которое выпускают как лицо, подавшее возражение, так и правообладатель);



- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) очевидно.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551382 (1) полностью.

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

- данные из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение, и правообладателя – (3);
- этикетка масла сливочного – (4).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 21.07.2016 возражением, представил 31.10.2016 отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- доменное имя «Настоящее» и противопоставленный товарный знак (2) были зарегистрированы для реализации производимой лицом, подавшим возражение, продукции 14 января 2014 года и являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом;
- правообладателем приведены выдержки из нормативно-правовых актов;



- на имя правообладателя была произведена регистрация товарного знака и получено свидетельство № 492532 (приоритет от 05.04.2012);
- под товарным знаком по свидетельству № 492532 в упаковках желтого цвета, правообладатель реализовывал товары - 29 класса МКТУ («молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые, маргарин, сыры, крем сливочный»);
- 14 января 2014 года лицо, подавшее возражение, зарегистрировало товарный знак (2) и стало торговать продукцией в желтой упаковке и расположением товарного

знака в шахматном порядке, что вводило покупателей в заблуждение на предмет изготовителя продукции;

- правообладатель при разработке оспариваемого товарного знака (1) выдержал цветовую гамму, которая присутствует в товарном знаке по свидетельству № 492532, при этом полностью сохранено написание шрифта и расположение на упаковках;
- Роспатент по результатам экспертизы оспариваемого товарного знака (1) полностью признал, что заявленное обозначение по заявке № 2014709369 соответствует всем требованиям законодательства и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;
- лицом, подавшим возражение, в возражении указаны ложные сведения, в части того, что правообладатель «производил контрафакт», «Роспатент фактически легализовал поставки контрафакта».

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- фотографии упаковки продукции - (5);



- копия свидетельства № 492532 на товарный знак **ДОБРЫШ** - (6).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим товарным знаком (2). При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся оспариваемые товары 29 класса МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 29 класса МКТУ. Правообладателем в материалах отзыва данный факт не отрицался.

Уведомленные надлежащим образом, лицо, подавшее возражение, а также правообладатель на заседании коллегии отсутствовали.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака (1), правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 2 пункта 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 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 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.



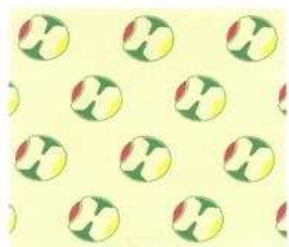
Оспариваемый товарный знак **НАСТОЯЩЕЕ** по свидетельству № 551382 (1) с приоритетом от 25.03.2014 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «НАСТОЯЩЕЕ» выполнен под изобразительным элементом в виде стилизованной буквы «Н», помещенной в окружность, усеченную с левой стороны. Словесный элемент «НАСТОЯЩЕЕ» выполнен заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир

костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски лёгкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; креветки неживые; крем сливочный; крокеты; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты пищевые рыбные; простокваша; птица домашняя неживая; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; трепанги неживые; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные;

фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца» в цветовом сочетании «белый, зеленый, красный, желтый». Словесный элемент «НАСТОЯЩЕЕ» является неохраняемым элементом товарного знака (1).

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 503693, приоритет от 16.10.2012 (2) представляет собой изобразительное

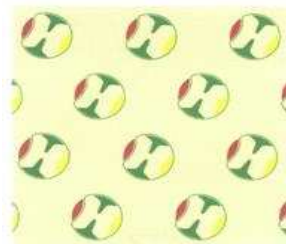


обозначение в виде этикетки, все поле которой заполняют элементы в виде выполненной под наклоном стилизованной буквы «Н» в окружности, которая усечена с левой стороны. Правовая охрана товарного знака (2) действует в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки пищевые; белок яичный; варенье; изделия колбасные; капуста квашеная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; маргарин; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; масло сливочное из коровьего молока; молоко; мясо; овощи консервированные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; печень; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; простокваша; кефир; ряженка; рыба [неживая]; сало; субпродукты; сыры; творог» в цветовом сочетании «белый, жёлтый, зелёный, красный».

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

Противопоставленный товарный знак (2), как указывалось ранее, представляет собой этикетку, все поле которой заполняют элементы в виде выполненной под наклоном стилизованной буквы «Н» в окружности. Сопоставление упомянутых

изобразительных элементов в виде стилизованной буквы «Н», входящей в состав



оспариваемого товарного знака (1) и этикетки

противопоставленного товарного знака (2), показало, что они имеют степень сходства, приближенную к тождеству: буква «Н» выполнена стилизованной, ее боковые грани являются вогнутыми, края не имеют острых углов; сама буква «Н» заключена в окружность, часть которой усечена с левой стороны; по сочетанию цветов и тонов в сравниваемых знаках преобладают одинаковые красно-желто-белозеленые оттенки; композиционное построение буквы «Н» в окружности идентично.

Восприятие сравниваемых изобразительных элементов приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки (1) и (2), несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров 29 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Анализируемые товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1) и товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2) являются однородными, поскольку относятся к одинаковым родовым понятиям [«мясо и продукты мясные (в том числе колбасные изделия и субпродукты)»; «рыба и продукты рыбные, в том числе морепродукты»; «яйца и яйцепродукты»; «молоко и продукты молочные»; «масла и жиры растительные и пищевые»; «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, в том числе орехи»], продаются в продуктовых магазинах, предназначены для достижения одних и тех же целей (для питания, в том числе повседневного), имеют один и тот же широкий круг потребителей (взрослые, дети, в рационе которых присутствуют перечисленные выше продукты питания). С однородностью сравниваемых товаров 29 класса МКТУ правообладатель в материалах отзыва не спорит.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

Согласно материалам (3) и доводам лица, подавшего возражения, его право на фирменное наименование возникло согласно сведениям из ЕГРЮЛ – 31.03.2009, т.е. ранее даты (25.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака (1).

При этом отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержит обозначение «НАСТОЯЩЕЕ», которое является фонетически и семантически тождественным словесному элементу «НАСТОЯЩЕЕ» оспариваемого товарного знака (1). Однако, словесный элемент «НАСТОЯЩЕЕ» включен в состав оспариваемого товарного знака (1) в качестве неохраняемого, то есть не подлежащего правовой охране. Кроме того, материалы возражения не содержат документального подтверждения того, что ООО «Настоящее» производит товары 29 класса МКТУ, однородные товарам 29 класса МКТУ, маркированным тождественным или сходным товарным знаком. Представленная в материалах возражения этикетка масла сливочного (4) не несет информации о лице, подавшем возражение, однако содержит сведения о Вилейском филиале ОАО «Молодечненский молочный комбинат», Республика Беларусь, г. Вилейка. Документального подтверждения взаимосвязи лица, подавшего возражение, и вышеуказанного Вилейского филиала материалы дела не содержат.

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

Рассмотрение вопроса злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражения, не входит в полномочия Роспатента. Исключительное право



правообладателя на товарный знак по свидетельству № 492532 (6) не влияет на вышеизложенные выводы коллегии в отношении сходства оспариваемого

знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) в отношении однородных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551382 недействительным полностью.