

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 возражение, поступившее 13.03.2017, поданное компанией Татлерс Лимитед, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 453868, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010734621 с приоритетом от 28.10.2010, зарегистрирован 15.02.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 453868 на имя ЗАО «Полтавские консервы», Краснодарский край, станица Полтавская (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее изображение головы мужчины в головном уборе с козырьком, размещенное на фоне круга желтого цвета, и словесные элементы «**Казачьи разносолы**», выполненные строчными с первой заглавной буквами русского алфавита на красной плашке, расположенной под изобразительным элементом. Товарный знак охраняется в белом, желтом, светло-желтом, бежевом, темно-бежевом, светло-бежевом, сером, темно-сером, синем, красном, темно-красном, черном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем 13.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 453868 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем следующих комбинированных товарных знаков:



по свидетельству №375695 [1] с датой приоритета 22.01.2008, который зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 31 и услуг 36, 4, классов МКТУ;



по свидетельству №407928 [2] с датой приоритета 14.11.2008, который зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 40 классов МКТУ;



по свидетельству №223523 [3] с датой приоритета 29.03.2000, который зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 31 и услуг 40 классов МКТУ.

Вышеуказанные товарные знаки образуют серию, в основу которой положен графический элемент в виде круга желтого цвета, внутри которого расположено стилизованное изображение головы мужчины в картузе.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным с вышеуказанными товарными знаками, поскольку, несмотря на отдельные фонетические и семантические различия, они ассоциируются друг с

другом в целом в силу сходства их графических и изобразительных элементов, занимающих доминирующее положение, при этом оспариваемый и противопоставленные товарные знаки содержат все признаки, необходимые для установления графического (визуального) сходства обозначений: внешняя форма, симметрия, смысловое значение, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что фонетические отличия товарных знаков либо вовсе не будут замечены потребителями (как несущественные), либо будут восприняты как различные варианты выполнения и использования одного и того же знака лица, подавшего возражение.

В возражении отмечено, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении одинаковых групп товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, при этом вероятность смешения товаров, а также соотнесение их к одному и тому же производителю крайне высока и очевидна ввиду того, что правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, осуществляют деятельность в одной и той же сфере производства пищевых продуктов, продовольственных товаров, относящихся к одной категории, реализуют продукцию через магазины розничной торговли, имеют одинаковую ценовую категорию и широкий круг потребителей.

В возражении указано, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы также в отношении некоторых товаров и услуг разных классов МКТУ (05, 36, 40) и, учитывая данный факт, потребитель может решить, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, содержащим сходный до степени смешения изобразительный элемент, являются продолжением серии продукции лица, подавшего возражение, и что владелец оспариваемого товарного знака осуществляет свою деятельность с разрешения лица, подавшего возражение, что не соответствует действительности.

По мнению лица, подавшего возражение, рядовой потребитель может быть введен в заблуждение в отношении изготовителя, места производства и места нахождения изготовителя товаров, поскольку, принимая во внимание популярность

и известность на российском рынке противопоставленных обозначений для маркировки различных продовольственных товаров, потребители привыкли ассоциировать указанные обозначения с этой продукцией и ее производителем.

В подтверждение указанного в возражении приведена история ООО «Консервное предприятие Русское поле – Албаши», которое является лицензиатом лица, подавшего возражение, и производителем продукции под товарным знаком «ДЯДЯ ВАНЯ», а также сведения о товарах, маркированных противопоставленными товарными знаками «ДЯДЯ ВАНЯ», свидетельствующие об известности продукции, маркированной этими обозначениями, на российском рынке.

Кроме того, в возражении содержится ссылка на положение статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, касающееся недобросовестной конкуренции, противоречащей честным обычаям в промышленных и торговых делах, под которую, по мнению лица, подавшего возражение, подпадают действия правообладателя оспариваемого товарного знака по его регистрации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 453868 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о регистрациях, упомянутых в возражении;
- распечатки о компании «Русское поле» и ее продукции из сети Интернет;
- распечатки сведений о премии «Товар года»;
- информация о рейтинге бренда «ДЯДЯ ВАНЯ» в проекте «Любимые бренды россиян» в категории «консервированные овощи и фрукты»;
- информация об участии в программах «Контрольная закупка» и «Естественный отбор»;
- распечатки из поисковых систем.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 453868 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыва не

представил и участия в заседании коллегии не принял.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.04.2017, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, включающие фотографии продукции, маркированные товарными знаками «Дядя Ваня» и «Казачьи разносолы», а также социологическое исследование «Определение визуального сходства товарных знаков «Дядя Ваня» и «Казачьи разносолы».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 относительного товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изображение головы мужчины в головном уборе с козырьком, размещенное на фоне круга желтого цвета, и словесные элементы «**Казачьи разносолы**», выполненные строчными с первой заглавной буквами русского алфавита на красной плашке, расположенной под изобразительным элементом.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения

Противопоставленные товарные знаки



[1],



[2]

и



[3] представляют собой комбинированные обозначения, образующие серию знаков, в основу которой положено изображение головы мужчины в головном уборе с козырьком, размещенное на фоне круга желтого цвета. Кроме того, противопоставленные товарные знаки включают словесные элементы «ДЯДЯ ВАНЯ», «DYADYA VANYA», которые в противопоставленных товарных знаках [1] и [2] расположены в два ряда на фоне стилизованной ленты красного цвета.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] обладают высокой степенью сходства, благодаря использованию сходной цветовой гаммы и композиционного решения (голова мужчины в головном уборе на фоне круга желтого цвета, словесные элементы, расположенные в два ряда на фоне красной плашки/ленты, выполненные в контрастном белом/желтом цвете).

Таким образом, сходное композиционное и цвето-графическое решение сравниваемых товарных знаков формирует сходное общее зрительное впечатление при их восприятии потребителем, несмотря на различие словесных элементов, включенных в состав сравниваемых товарных знаков.

Однородность товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, обусловлена идентичностью этих товаров.

В целом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1] – [3] могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении однородных и идентичных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №453868 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Кроме того, коллегия приняла во внимание высокую степень известности и узнаваемости среди российских потребителей продовольственных товаров

маркированных противопоставленным товарным знаком  [1].

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в возражении приведены доводы относительно популярности и известности товарных знаков лица, подавшего возражение, которыми маркируются продовольственные товары, в частности, плодоовощные консервы, производимые под контролем лица, подавшего возражение (компанией Татлерс Лимитед), его лицензиатом - ООО «Консервное предприятие Русское поле – Албаши».

Данная продукция получила известность на территории Российской Федерации, благодаря участию в различных конкурсах («Товар года», «Контрольная закупка», «Естественный отбор»), где получала премии и призы за высокое качество.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовала информация о товарах (плодоовощных консервах) маркированных

обозначением , сходным с оспариваемым товарным знаком , в силу чего у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь между этим товарным знаком и лицом, подавшим возражение (компанией Татлерс Лимитед), и его лицензиатом.

Указанное свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ (овощи и фрукты консервированные, подвергнутые тепловой обработке, варенье, компоты, горчица, уксус) на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение

относительно производителя этих товаров, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод соотносится с результатами социологического исследования «Определение визуального сходства ТМ «Дядя Ваня» и ТМ «Казачьи разносолы», представленного лицом, подавшим возражение, согласно которым для 47% потребителей существует вероятность покупки плодоовощных консервов, маркированных товарным знаком «Казачьи разносолы» по ошибке, вместо консервов, маркированных товарным знаком «Дядя Ваня». При этом 39% потребителей могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя плодоовощных консервов, маркированных оспариваемым товарным знаком, полагая, что они производятся одной и той же компанией или связанными между собой компаниями.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товаров 32 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, коллегия отмечает, что эти доводы носят декларативный характер и не подтверждены какими-либо фактическими данными о реальном производстве лицом, подавшим возражение, под сходными товарными знаками однородных товаров 32 класса МКТУ, и оказании однородных услуг 35 класса МКТУ, поскольку способность введения в заблуждение может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10 bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 453868 недействительным в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.