

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, рассмотрела возражение от 06.06.2014, поданное ОАО «АЯН», г. Абакан (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509070, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2012742809 с приоритетом от 07.12.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.03.2014 за №509070 на имя ООО Продовольственная компания «Саяны», г. Новосибирск (далее — правообладатель) в отношении товаров 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения фигуры стоящего на фоне гор лося и изображения лучей солнца, выходящих из-за гор. Обозначение зарегистрировано в черном, синем, голубом, желтом и белом цветовом сочетании.

В поступившем возражении от 06.06.2014 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, ввиду того, что указанная

регистрация произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ОАО «АЯН» более 30 лет производит безалкогольные напитки и пиво, является правообладателем товарного знака по свидетельству №78612[1], центральным элементом которого является стилизованное изображение головы лося, а также комбинированных товарных знаков по свидетельствам №№161290[2], 174625[3] и 221564[4], которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сравниваемые обозначения являются сходными в визуальном и смысловом плане за счет наличия в них изображения силуэта лося, символизирующего экологическую чистоту продукции;

- различные формы рогов лося, поворот туловища не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом;

- товары и услуг, в отношении которых охраняются сравниваемые знаки, совпадают, за исключением услуг 39 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является смешением отдельных элементов товарных знаков [2-3], принадлежащих лицу, подавшему возражение, с незначительной доработкой, призванной скрыть использование элементов указанных знаков, и добавлением изображения лучей солнца с целью усиления отличий, что подтверждает возможность введения потребителя в заблуждение относительно фактического производителя товаров, маркированных оспариваемым знаком;

- правообладатель оспариваемого знака осуществлял реализацию товаров лица, подавшего возражение, на территории города Новосибирска на основании договора поставки №140 от 28.12.2011, участвовал в проведении промоакций по продвижению товаров указанного лица, в силу чего не мог не знать о том, что в сибирском регионе узнаваемость товаров ОАО «АЯН» связана с изображением лося.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509070 недействительным в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии учредительных документов [5];
- копии свидетельств на товарные знаки №№78612, 161290, 174625, 221564 [6];
- копия договора поставки №140 от 28.12.2011 [7];
- фотографии контрэтикеток напитков «Буратино» и «Саяны» [8];
- оптический диск [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, уточнило объем своих притязаний следующим образом: признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509070 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц(закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.12.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 пунктом 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 пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение лося, стоящего на фоне изображения горной вершины с лежащим на ней снегом, из-за которой выходят лучи солнца. Знак зарегистрирован для товаров 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг товарных знаков [2-4], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение. Что касается товарного знака [1], о котором говорится в возражении, то его срок действия истек в 2005 году, следовательно, он не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и представляет собой этикетку прямоугольной формы для минеральной воды, в центральной

части которой расположены изображение лося, стоящего на земле на фоне гор, и словесный элемент **«Хан-Куль»**, под которым расположено неохраняемое словесное обозначение «минеральные воды Хакасии». Знак зарегистрирован в черном, белом, сером и синем цветовом сочетании для товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак [3] также является комбинированным и состоит из изображения лося черного цвета, размещенного на фоне круга желтого цвета, под которым расположен прямоугольник черного цвета с размещенным на нем словесным элементом **«АЯН»**, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 05, 30, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным и представляет собой этикетку, кольеретку и контрэтикетку пива, которые содержат словесный элемент **«АБАКАНСКОЕ»** и товарный знак [3], размещенный на этикетке и кольеретке. Знак зарегистрирован в темно-коричневом, золотистом, желтом и белом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они не являются сходными, поскольку не ассоциируются между собой в целом.

Сравниваемые товарные знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя, несмотря на наличие во всех знаках изображения лося, что обусловлено тем, что они имеют разную внешнюю форму (треугольник – в оспариваемом, прямоугольники и круг – в противопоставленных), выполнены с использованием разных цветовых сочетаний. Кроме того, изображения лося в знаках также отличаются между собой формой рогов, туловища, степенью стилизации (в знаке [2] изображение лося является более реалистическим), изображения гор в знаке [2] отличаются от изображения горной вершины оспариваемого знака.

Также следует отметить, что все противопоставленные комбинированные товарные знаки, в отличие от оспариваемого изобразительного знака, содержат в своем составе словесные элементы «Хан-Куль», «АЯН», «АБАКАНСКОЕ», которые и несут основную индивидуализирующую нагрузку в знаках.

Все имеющиеся отличия в знаках приводят в конечном итоге к разному восприятию обозначений, что свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков между собой.

Анализ товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509070, и товаров 32(пиво; минеральные и газированные воды, прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; составы для изготовления напитков), услуг 35 (реклама пива), 42 (реализация товаров) классов МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки, показал их однородность, поскольку они имеют один вид, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, в результате проведенного сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №509070 и противопоставленные знаки [2-4] не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и части услуг 35 классов МКТУ, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров следует отметить, что оспариваемый знак не содержит в своем составе ложных

или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, а материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение через ассоциации с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем. Как следует из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте оспариваемый товарный знак используется в сочетании со словесным элементом «САЯНЫ», являющимся частью фирменного наименования правообладателя, что приводит к невозможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных товарными знаками со словесными элементами «Хан-Куль», «АЯН», «АБАКАНСКОЕ».

Указанное не позволяет признать товарный знак по свидетельству №509070 несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №509070.