

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 18.11.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875, поданное ООО «Промышленно-финансовая компания «Кристалльный», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009705729/50 с приоритетом от 23.03.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.08.2010 за №416875 на имя ООО «ФОРТ-Н XXI», Московская обл., г.Железнодорожный (далее— правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №416875 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника, разделенного дугообразной границей, отделяющей верхнюю часть обозначения от нижней. В верхней части обозначения помещено стилизованное изображение цветка с «божьей коровкой» и каплями воды. На цветке по дуге расположено слово «ЗОЛОТОЕ», чуть ниже – словесный элемент «ЗЕРНЫШКО». Нижняя часть обозначения представляет собой светло-желтое ничем не заполненное поле.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.11.2010 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству

№416875 противоречит требованиям, установленным пунктами 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак по свидетельству №416875 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№291829 (1), 258195/1 (2), 299614 (3), 299615 (4), 318800 (5), 318801 (6), 304294 (7) и обозначением по заявке №2009704066/50 (8), зарегистрированных и заявленных в отношении однородных товаров на имя одного и того же лица и имеющих более ранний приоритет;

— лицом, подавшим возражение, в большом объеме выпускается и поставляется в различные регионы Российской Федерации растительное масло и майонез «Золотое зернышко». Вложены значительные средства в осуществлении рекламы. Отчет по результатам исследования показал популярность марки «Золотое зернышко», в том числе, для майонеза, и ее устойчивую связь с компанией «Кристалльный» задолго до даты подачи заявки по оспариваемой регистрации;

— ООО «КБН «Кристалльный», ООО «Промышленно-финансовая компания «Кристалльный», ООО «Тандем», ООО Торговый Дом «Кристалльный» в 2003 году объединены в единый холдинг «Кристалльный», осуществляющий хозяйственную деятельность, в том числе, с использованием обозначений «Золотое зернышко» и «Зернышко»;

— максимально приближенная цветовая гамма, практически одинаковая компоновка элементов в сравниваемых знаках, тождественные словесные обозначения с идентичным их написанием и идентичным расположением относительно друг друга указывают на то, что оспариваемое обозначение является подделкой под чужой знак, в популяризацию которого вложены определенные средства, трудозатраты и время;

— учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак по свидетельству №416875 является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

— лицо, подавшее возражение, считает, что изменения, внесенные в рассматриваемый знак, являются существенными, поскольку они влияют на

восприятие обозначения как в целом, так и на его отдельные элементы, в связи с чем они не должны были быть учтены экспертизой.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда Москвы (9);
- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда (10);
- Постановление Федерального Арбитражного суда Московского Округа по проверке законности и обоснованности решений (Определений, Постановлений) Арбитражных судов, вступивших в законную силу (11);
- образцы товарных знаков и обозначений до внесения изменений и после внесения изменений (12);
- фотографии упаковок майонеза «Золотое зернышко» и «Зернышко» (13);
- справка ООО «ПФК «Кристалльный» о регионах распространения продукции (14);
- исследование «Количественное исследование потребительского рынка майонеза в городах: Смоленск, Тверь» (15);
- дипломы выставок «Праздник масла и сыра - 2006», «Продэкспо - 2006», «Продэкспо - 2007» (16);
- справка ООО «ПФК «Кристалльный» о составе холдинга (17);
- копии свидетельств на товарные знаки (1-7) и заявка (8) (18);
- рекламный плакат ООО «ПФК «Кристалльный» с образцами продукции (19);
- календарь комбината «Кристалльный» на 2004 г. с образцами выпускаемой продукции (20);
- источники информации из slovari.yandex.ru, Большая Советская Энциклопедия (21).

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- по заявке №2009704066 принято решение об отказе в регистрации, следовательно, она не может рассматриваться в качестве мотива возражения;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №416875 является правообладателем товарного знака «Золотые зерна» по свидетельству №178182/1, являющегося сходным до степени смешения в отношении товаров «майонез»;

- указанное означает, что лицо, подавшее возражение, не может законно использовать обозначение со словесным элементом «Золотое зернышко» в отношении товаров «майонез»;

- противопоставленные товарные знаки (3-6) зарегистрированы в отношении товаров «приправы, в том числе майонез». Наличие нескольких товарных знаков одного правообладателя, включающего общий словесный элемент, само по себе не означает, что другое обозначение с тем же элементом является сходным с указанными знаками;

- включение словесного элемента «Зернышко» в оспариваемый товарный знак не обуславливает его ассоциацию с конкретным производителем, т.к. в Российской Федерации действует правовая охрана товарных знаков «Спелое зернышко» по свидетельству №277438, «Зернышко к зернышку» по свидетельству №372119, «Кедровое зернышко» по свидетельству №248518 и т.д.;

- отличия сравниваемых знаков обусловлены также тем, что оспариваемый товарный знак включает в себя натуралистическое изображение верхней части соцветия подсолнуха с божьей коровой, в то время как изобразительные части товарных знаков лица, подавшего возражение, представляют собой абстрактные геометрические композиции;

- словесные элементы «зернышко» и «золотое зернышко» отличаются по смыслу и фонетически;

- довод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров является неосновательным. Так, использование не зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения «Золотое зернышко» является нарушением прав на

товарный знак по свидетельству №178182/1. Производимый правообладателем товарного знака «Золотое зернышко» по свидетельству №416875 майонез известен на российском рынке, о чем свидетельствуют прилагаемые исследования.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 18.11.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 31.01.2011 (22);
- Решение Арбитражного суда Московской области от 09.09.2010 (23);
- письма о сотрудничестве (24);
- отчеты «Качественное исследование потребительского рынка майонеза в городе Курск, Ярославль», за 2005г., 2006г. (25).

Лицом, подавшим возражение, были представлены комментарии к отзыву на возражение от 18.11.2010, где указано следующее:

- срок оспаривания решения по заявке №2009704066 не истек, в связи с чем она не может быть снята в качестве противопоставления;
- обозначение «Золотое зернышко» по заявке №2003717661/50 для товаров «майонез» сходно до степени смешения с товарным знаком «Золотые зерна» по свидетельству №178182/1, тождественно товарному знаку «Золотое зернышко» по свидетельству №291829 для товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые, жир кокосовый, масла растительные, масло арахисовое, масло какао, смеси жировые для бутербродов и т.д.», что подтверждается решениями судов трех инстанций;
- в решении Арбитражного суда указано, что товары «майонез» и товары «растительные масла», указанные в перечне свидетельства №291829 являются однородными.

Лицом, подавшим возражение, были представлены сведения из базы данных сети Интернет (26).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (23.03.2009) заявки №2009705729/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает упомянутые Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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.

Согласно пункту 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основании 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 №416875 является комбинированным, представляющим собой прямоугольник, на фоне которого в верхней части обозначения, отделенной дугообразной границей, помещено стилизованное изображение цветка с божьей коровкой и каплями воды. На цветке расположено сочетание двух слов «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части обозначения изображено светло-желтое ничем не заполненное поле. Товарный знак выполнен в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, желтом, оранжевом, светло-оранжевом, желто-оранжевом, черном, красном, бежевом, серо-зеленом,

сером, темно-сером, коричневом, оранжево-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что по своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО». Этот элемент является наиболее запоминающимся в силу своего словесного характера, и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Изобразительная часть этикетки служит лишь фоном для словесного элемента «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО».

Противопоставленные товарные знаки (1, 4 - 6) и обозначение (8) являются комбинированными и представляют собой этикетки, в центре которых расположены изображения круга или полукруга, символизирующего стилизованное изображение солнца, в верхней и нижней части выполнены различные изобразительные элементы в виде ленточек, медалей, плодов (томатов, оливки и т.д.) и др. элементы. В товарных знаках присутствуют словесные элементы «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» (1, 8), «ЗЕРНЫШКО» (2-6), выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что именно вышеуказанные словесные элементы являются «основными» и несут в товарных знаках индивидуализирующую функцию.

Противопоставленные товарные знаки (2, 3) представляют собой словесные обозначения, включающие в свой состав слово «ЗЕРНЫШКО», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак (7) является изобразительным. Обозначение разделено на верхнюю и нижнюю части. В верхней части обозначения помещено стилизованное изображение солнца с лучами, на которое наложена ленточка. В нижней части обозначения изображена веточка оливки.

Анализ оспариваемого товарного знака и товарного знака (7) показал, что они не являются сходными, поскольку в сравниваемых знаках содержатся различные изобразительные элементы, использованы различные композиционные и цвето-графические решения, производящие на потребителя различное общее

зрительное впечатление. Различие знаков обусловлено присутствием словесных элементов «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» в оспариваемом товарном знаке, которые отсутствуют в противопоставленном знаке. В этой связи сопоставляемые товарные знаки следует признать несходными в силу того, что они не ассоциируются друг с другом в целом.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (1-6, 8) показал, что они являются сходными до степени смешения. Указанное обусловлено тем, что противопоставленные обозначения (1, 8) и оспариваемый товарный знак включают в свой состав фонетически и семантически тождественное словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО». Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (2-6) обусловлено полным вхождением в их состав слова «Зернышко», на которое падает логическое ударение, в то время как словесный элемент «Золотое» представляет собой «слабый» элемент в силу частого его использования в товарных знаках и места в композициях.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых товарных знаков, которые, как известно, акцентируют на себе внимание потребителей при восприятии знаков и, следовательно, выполняют основную индивидуализирующую функцию, позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на присутствие в их составах различных изобразительных элементов.

Анализ перечней оспариваемого товарного знака по свидетельству №416875 и противопоставленных товарных знаков (1-6, 8), показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ, за исключением «вещества связующие для колбасных изделий, пицца, равиоли, солод, суши, сэндвичи, экстракт солодовый» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29, 30 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку часть из них соотносится между собой как вид-род, а другая часть используется для приготовления и придания определенных вкусовых свойств пищевым блюдам и продуктам питания. В этой связи вышеуказанные товары имеют одно назначение,

условия реализации (торговые палатки, продуктовые магазины) и круг потребителей.

При оценке однородности товаров 30 класса МКТУ коллегией Палаты по патентным спорам применялся более строгий подход, поскольку указанные товары относятся к дешевым товарам широкого потребления краткосрочного пользования, в отношении которых степень внимательности покупателей значительно снижается, увеличивается опасность их смешения, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные.

В силу установленного сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация №416875 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Золотое зернышко» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов (13, 14, 16, 17, 19, 20) видно, что майонез, маркированный обозначением «Золотое зернышко» выпускается ООО «ПФК «Кристалльный» с 2002 года по настоящий момент. Регионами распространения данной продукции являются: Москва, Московская обл., г.Брянск, г.Курск, г.Липецк, г.Орел, г.Рязань, Санкт-Петербург, г.Барнаул, г.Красноярск и другие города и области. ООО «ПФК «Кристалльный» проводит активные рекламные акции (затраты на рекламу с 2001г.-2004г. составили свыше двух миллионов рублей) с целью популяризации марки «Золотое зернышко» для майонеза, а также участвует в различных престижных выставках («Праздник масла и сыра - 2006», «ПРОДЭКСПО – 2006», «Лучший продукт - 2007» и т.д.), где указанная продукция получила ряд наград и дипломов.

Согласно отчету по результатам исследования (15) у большинства респондентов существует устойчивая ассоциативная связь между названием продукта «Золотое зернышко» и конкретным производителем ООО «ПФК «Кристалльный».

Учитывая вышеизложенное регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «ФОРТ-Н XXI» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров «майонез», что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение о введении потребителя в заблуждение относительно других товаров, приведенных в перечне оспариваемой регистрации №416875, материалами возражения не подтверждены.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.11.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416875 недействительной в отношении 30 класса МКТУ кофе, чай, сахар, тапиока (маниока), заменители кофе; мороженое; мед, сироп из патоки; соль; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; йогурт замороженный; каперсы; клейковина пищевая; кофе-сырец; крахмал пищевой; кукурма пищевая; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; майонез; мальтоза; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое фруктовое; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; настои нелекарственные; орех мускатный; патока; порошки для мороженого; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; сода пищевая; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; тапиока; травы огородные консервированные [специи]; цикорий; чай со льдом;

экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].