

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2014 возражение, поданное компанией НЕМЕКО, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492848, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 31.07.2013 по заявке № 2012703775 с приоритетом от 14.02.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фуд Юнион», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово **nu**, написанное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 11.04.2014 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 492848 (1), зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ, тождественен знаку «NU» по международной регистрации № 1033122 (2) и сходен до степени смешения со

знаком «LE FRUIT NU» по международной регистрации № 1033361 (3), права на которые возникли ранее у лица, подавшего возражение;

- тождество оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) обусловлено полным совпадением буквенного и звукового состава обозначений, равенством их семантических значений, а также тем фактом, что оба знака являются словесными;

- в противопоставленном знаке (3) элемент «NU» является сильным элементом обозначения, тогда как составляющая «LE FRUIT» (в переводе с французского языка – «фрукт») обладает высокой степенью описательности в отношении товаров, которым предоставлена правовая охрана;

- оспариваемый знак (1) полностью совпадает с сильным элементом «NU», входящим в состав противопоставленного знака «LE FRUIT NU» (3), что обуславливает их сходство до степени смешения в целом;

- элемент «NU» заложен в основу серии знаков: лицу, подавшему возражение, принадлежат права на противопоставленные знаки (2,3), охраняемые на территории Российской Федерации, а также принадлежат права на знак «Nu» по международной регистрации № 1070968 (4), охрана которого не распространяется на территорию Российской Федерации;

- товары 30 класса МКТУ, содержащиеся в перечне свидетельства знака (1), являются однородными по отношению к товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечнях международных регистраций противопоставленных знаков (2,3);

- однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3), обусловлена принципиальной возможностью возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ оспариваемого знака (1) и товары 32 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) относятся к продуктам питания или пищевым продуктам (например, одна категория – сладкая десертная продукция), имеют единое назначение (употребляются в пищу человеком), близкий вид материалов, из которых они изготовлены (один вид сырья);

- часть таких товаров 30 класса МКТУ знака (1), как «мороженое, сорбет, замороженный йогурт, лед пищевой» могут быть не только изготовлены из того же

сырья, что и товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных международных регистраций (2,3) [«фруктовое пюре, фруктовые концентраты, сахарный сироп, питьевая вода»], но и непосредственно представлять собой линейку продукции лица, подавшего возражение – «фруктовые соки и воды в замороженном виде»;

- такие товары 30 класса МКТУ «мороженое, сорбет, замороженный йогурт, лед пищевой» знака (1) и товары 32 класса МКТУ «фруктовые соки; нектары; минеральные воды» противопоставленных знаков (2,3) имеют идентичные условия и каналы реализации: небольшие розничные магазины, крупные сетевые продовольственные универсамы, предлагаться к продаже в кафе;

- сравниваемые товары 30 класса МКТУ спорного знака (1) и товары 32 класса МКТУ знаков (2,3) являются товарами широкого потребления, приобретаются от случая к случаю, в этой связи вероятность их смешения является более высокой;

- сравниваемые товары 30 класса МКТУ спорного знака (1) и товары 32 класса МКТУ знаков (2,3) являются товарами краткосрочного пользования и низкой ценовой категории, при покупке которых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения увеличивается;

- использование правообладателем оспариваемого знака (1) сходного дизайна оформления упаковки товаров и идентичного словесного элемента «пи» неминуемо приведет к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров с учетом сравнения внешнего вида продукции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492848 (1) в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация международной регистрации № 1033122 с переводом на русский язык;
- публикация международной регистрации № 1033361 с переводом на русский язык;
- публикация регистрации № 492848;
- публикация международной регистрации № 1070968 с переводом на русский язык;

- выдержка из ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ;
- выдержки из интерактивной энциклопедии «Википедия».

Лицом, подавшим возражение, на заседаниях коллегии, состоявшихся 05.06.2014, 24.10.2014, были также представлены следующие материалы:

- информация с сайта правообладателя;
- упаковки продукции, выпускаемой правообладателем.

Заседания коллегии палаты по патентным спорам, состоявшиеся 24.10.2014, 30.01.2015, были перенесены на более поздний срок с последующим уведомлением сторон.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв от 27.01.2015 по мотивам возражения, доводы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 492848 (1) представляет собой словесное обозначение «пи», а не «NU», как утверждает лицо, подавшее возражение, в связи с чем, нельзя сделать вывод о тождестве спорного знака (1) и противопоставленных знаков (2,3);
- сравниваемые товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне спорного знака (1) и 32 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2,3), не однородны, несмотря на то, что анализируемые товары относятся к «продуктам питания» или «пищевым продуктам»;
- одинаковое назначение «сока» и «мороженого» - «для употребления в качестве десертного блюда» не приводит к однородности сравниваемых товаров 30 и 32 классов МКТУ;
- при изготовлении товара 30 класса МКТУ «сорбет [мороженое]», указанного в перечне спорного знака (1), используются многие ингредиенты, а не только «фруктовый сок» или «фруктовое пюре»;
- использование «сока» при изготовлении «сорбета» не означает, что данные товары являются однородными;

- условия хранения и реализации сравниваемых товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне спорного знака (1) и 32 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков (2,3), различны;
- товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне спорного знака (1), относящиеся к родовому понятию «мороженое», и товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2,3), относящиеся к родовому понятию «напитки», не однородны по роду (виду), назначению (потребление их человеком – для еды или для питья);
- в соответствии с проведенным анализом однородности сравниваемых товаров отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.03.2015, правообладателем было представлено заявление об отводе члена коллегии палаты по патентным спорам – Батищевой Е.В. – ответственной за рассмотрение возражения от 11.04.2014. Отвод мотивирован тем, что указанный член коллегии участвовал в предыдущем заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2014, по рассмотрению возражения от 11.04.2014 против предоставления правовой охраны спорному знаку (1), и у нее сложилось определенное тенденциозное мнение по настоящему делу в пользу лица, подавшего возражение.

В удовлетворении данного заявления было отказано коллегией палаты по патентным спорам, о чем сделана соответствующая запись в протоколе заседания коллегии от 17.03.2015.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС, правообладатель вправе заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. По мнению коллегии, мотивы, приведенные в отводе, не отвечают требованиям, изложенным в пункте 4.2. Правил ППС. Так, согласно указанному пункту 4.2. Правил ППС, в состав коллегии палаты по патентным спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение. Кроме того, необходимо отметить, что возражение от 11.04.2014 против предоставления правовой охраны спорному знаку

(1) в соответствии с резолюцией Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности рассматривается повторно.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 17.03.2015, было заявлено ходатайство об ограничении объема притязаний по настоящему возражению от 11.04.2014, а также приобщены к материалам дела фотографии упаковки продуктов (сока, мороженого и т.д.). В соответствии с представленным ходатайством лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны спорному знаку (1) недействительным частично, а именно, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (14.02.2012) приоритета оспариваемого товарного знака, 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 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 14.4.2.2 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 **nu** по свидетельству № 492848 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]».

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 1033122 (2) представляет собой словесное обозначение «NU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «jus de fruits» (фруктовые соки) 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1033361 (3) представляет собой словесное обозначение «LE FRUIT NU», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака (3) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «vières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool» (пиво; минеральные и газированные воды; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; лимонады; фруктовые нектары; содовая вода; безалкогольные аперитивы) 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1070968 (4) представляет собой словесное обозначение «Nu», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, вторая буква исполнена строчной. Поскольку правовая охрана знаку (4) не предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «vières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool» (пиво; минеральные и газированные воды; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; лимонады; фруктовые нектары; газированные напитки; безалкогольные аперитивы), коллегия не усматривает оснований для учета и анализа знака (4) в рамках данного возражения.

Вышеприведенные описания иллюстрируют, что противопоставленные в возражении знаки (2,3) одного лица, объединены общим основным словесным элементом «NU» и индивидуализируют вышеперечисленные товары 32 класса МКТУ.

В соответствии с представленным ходатайством лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны спорному знаку (1) недействительным частично, а именно, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]».

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

Сравнительный анализ сходства оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2,3) показал следующее.

Сравниваемые знаки (1) и (2,3) содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ну»/«NU». При сравнении оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленными товарными знаками (2,3) по признакам графического сходства отмечается визуальное сходство, обусловленное общим зрительным впечатлением, которое формируется за счет использования при написании сравниваемых знаков букв латинского алфавита. Выполнение указанных словесных элементов заглавными (2,3) и строчными (1) буквами латинского

алфавита не приводит к формированию иных визуальных образов у сравниваемых знаков.

Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2,3), несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Товары «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]» 30 класса МКТУ спорного знака (1) не однородны товарам «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые нектары; содовая вода», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков (2,3).

Несмотря на то, что согласно представленной лицом, подавшим возражение, выдержке из ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ сравниваемые товары относятся к пищевым продуктам, они отличаются технологическими процессами производства, родом (видом), назначением, составом сырья, каналам сбыта и кругом потребителей. То есть сравниваемые товары отличаются как по основным, так и по вспомогательным признакам однородности.

Необходимо отметить, что товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне спорного знака (1) относятся к видовому понятию «мороженое», а товары 32 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) относятся к видовому понятию «безалкогольные напитки», а товары 32 класса МКТУ «сиропы и прочие составы для изготовления напитков» являются сопутствующими им.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ спорного знака (1) и товары 32 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) различаются технологиями и процессами производства. Согласно выдержкам из интерактивной энциклопедии «Википедия», «мороженое - замороженная сладкая масса из молочных продуктов с различными добавками. Мороженое изготавливается из молока, сливок, масла, сахара, вкусовых и ароматических веществ, различных пищевых добавок, обеспечивающих нужную консистенцию, срок хранения и т.д.». Там же отмечено, что «процесс производства индустриального мороженого на хладокомбинатах и молочных заводах состоит из ряда последовательных операций: приготовления и обработки смеси для

мороженого, фризирования, фасования и закаливания мороженого, упаковки и хранения готовой продукции».

Согласно словарным данным (<http://tovarslovar.ru>) «безалкогольные напитки – напитки, приготовляемые из питьевой воды, сахара, углекислоты, вкусовых и ароматических веществ и т.д. Вкус и аромат их соответствуют использованным при изготовлении фруктовым сокам, плодово-ягодным экстрактам, пищевым кислотам, ароматическим настойкам и т.п. Наименование напитка соответствует тем плодам и ягодам, из сока которых он приготовлен. Сухие концентраты предназначены для изготовления безалкогольных напитков в домашних условиях, для снабжения экспедиций и районов с недостаточно развитой безалкогольной промышленностью и выпускаются в виде порошка и таблеток». Согласно справочным данным (Технология солода, пива и безалкогольных напитков. К.А. Калунянц, В.Л. Яровенко и др. – М.: Колос, 1992, стр. № 393) «производство газированных фруктовых напитков включает следующие основные стадии: приготовление сахарного сиропа, приготовление колера, приготовление купажного сиропа, сатурация воды и розлив напитков». Согласно справочным данным (Плодовые и овощные соки. П. Даскалов, Р. Асланян, Р. Тенов и др. М.: изд-во «Пищевая промышленность», 1969, стр. № 287) «кроме принципов общих процессов получения соков – дробления, прессования, центрифугирования, осветления и т.д., необходимо знать особенности получения сока из каждого вида и сорта плодов».

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ спорного знака (1) и товары 32 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) располагаются на разных прилавках и витринах, как в магазинах мелкой розничной торговли, так и в крупных сетевых продовольственных супермаркетах. Так, «мороженое» размещается в специализированной холодильной зоне, обеспечивающей особое хранение продукции с целью сохранения ее свойств, вкусовых качеств. «Безалкогольные напитки», как правило, размещаются на витринах и стеллажах с одноименным названием магазинной секции.

Сравниваемые товары различаются конечной упаковкой: «мороженое» реализуется в вафельных, бумажных и пластиковых стаканчиках, на палочке, вафельных рожках, рулетах, брикетах, тортах и т.п. (см. <https://ru.wikipedia.org/>).

«Безалкогольные напитки» реализуются в стеклянных и пластиковых бутылках, картонных упаковках и т.д.

Несмотря на близкое назначение сравниваемых товаров (как правило, утоление жажды) «мороженое» воспринимается больше потребителями как лакомство, знакомое всем с детства, нежели обычный продукт для утоления жажды. Кроме того, «мороженое» само по себе предназначено для еды, а «безалкогольные напитки» - для питья.

Отнесение лицом, подавшим возражение, сравниваемых товаров 30 и 32 классов МКТУ к десертной продукции краткосрочного пользования, а также указание на представленных этикетках мороженого в качестве ингредиентов (сырья) фруктового сока, фруктового пюре не приводит к однородности сравниваемых товаров ввиду наличия вышеуказанных признаков.

Указанные выше обстоятельства обуславливают отсутствие возможности возникновения у потребителя представлений об изготовлении сравниваемых выше товаров одним предприятием.

Следовательно, правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) правомерно предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, неоднородных товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2,3).

Таким образом, с учетом отсутствия однородности сравниваемых товаров, можно сделать вывод об отсутствии смешения в гражданском обороте данных товаров, маркированных сходными товарными знаками (1,2,3). Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках возражения от 11.04.2014.

Доводы лица, подавшего возражение, в части использования правообладателем сходного дизайна оформления упаковки товаров и, как следствие, введения, в дальнейшем, потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия спорного знака (1) требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса речь идет о сопоставлении охраняемых на территории Российской Федерации знаков/товарных знаков и тех товаров и услуг, в отношении которых им

предоставлена правовая охрана. При этом мнение потребителей в части возможного введения их в заблуждение в материалах возражения не анализировалось и не подкреплено документально.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 492848.