

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.12.2014. Данное возражение подано ООО «Управляющая компания Столичные овощи», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013718295, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013718295 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «GORKUNOV» была подана 31.05.2013 в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного и словесного элементов на белом фоне. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение осетра, справа и слева от которого расположены симметричные фантазийные узоры, состоящие из прямых и изогнутых линий. Словесный элемент «GORKUNOV» (транслитерация – «ГОРКУНОВ») является англоязычным написанием фамилии Генерального директора компании-заявителя. Словесный элемент выполнен стилизованным латинским шрифтом заглавными буквами и расположен под изобразительным элементом.

Роспатентом 19.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013718295 в отношении заявленных

товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц средствами индивидуализации:

- общеизвестный товарный знак «А. KORKUNOV», свидетельство № 77, дата, с которой знак признан общеизвестным – 31.12.2007, ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», товары 30 класса МКТУ [1];

- общеизвестный товарный знак «А. КОРКУНОВ», свидетельство № 60, дата, с которой знак признан общеизвестным – 31.12.2003, ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», товары 30 класса МКТУ [2];

- общеизвестный товарный знак «А. Коркунов», свидетельство № 68, дата, с которой знак признан общеизвестным – 31.12.2003, ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», товары 30 класса МКТУ [3];

- серия товарных знаков, объединенных элементами «КОРКУНОВ», «KORKUNOV», принадлежащих ООО «Одинцовская кондитерская фабрика»:

- свидетельство № 502598, приоритет 06.09.2012, 41 класс МКТУ [4];

- свидетельство № 473220, приоритет 30.09.2011, 29, 30 классы МКТУ [5];

- свидетельство № 432500, приоритет 20.10.2010, 29, 30, 35 классы МКТУ [6];

- свидетельство № 426605, приоритет 09.03.2010, 30, 35 классы МКТУ [7];

- свидетельство № 471316, приоритет 30.09.2011, 30 класс МКТУ [8];

- свидетельство № 384223, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [9];

- свидетельство № 384222, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [10];

- свидетельство № 381105, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [11];

- свидетельство № 381104, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [12];

- свидетельство № 381103, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [13];

- свидетельство № 377851, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [14];

- свидетельство № 374466, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [15];

- свидетельство № 381099, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [16];
- свидетельство № 379470, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [17];
- свидетельство № 381098, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [18];
- свидетельство № 377850, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [19];
- свидетельство № 384221, приоритет 26.03.2008, 30 класс МКТУ [20];
- свидетельство № 377848, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [21];
- свидетельство № 381097, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [22];
- свидетельство № 384219, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [23];
- свидетельство № 383356, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [24];
- свидетельство № 398730, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [25];
- свидетельство № 398729, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [26];
- свидетельство № 383355, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [27];
- свидетельство № 381096, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [28];
- свидетельство № 381095, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [29];
- свидетельство № 377847, приоритет 25.03.2008, 30 класс МКТУ [30];
- свидетельство № 380867, приоритет 21.03.2008, 30 класс МКТУ [31];
- свидетельство № 384263, приоритет 21.03.2008, 30 класс МКТУ [32];
- свидетельство № 379466, приоритет 21.03.2008, 30 класс МКТУ [33];
- свидетельство № 387098, приоритет 21.03.2008, 30 класс МКТУ [34];
- свидетельство № 383351, приоритет 21.03.2008, 30 класс МКТУ [35];
- свидетельство № 330309, приоритет 17.10.2006, 30 класс МКТУ [36];
- свидетельство № 330308, приоритет 17.10.2006, 30 класс МКТУ [37];
- свидетельство № 330307, приоритет 17.10.2006, 30 класс МКТУ [38];
- свидетельство № 330352, приоритет 16.10.2006, 30 класс МКТУ [39];
- свидетельство № 227097, приоритет 04.05.2001, 42 класс МКТУ [40];
- свидетельство № 183899, приоритет 26.07.1999, 29, 30, 42 классы МКТУ

[41].

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение может быть воспринято как имитация вышеуказанных общеизвестных товарных знаков, которые уже приобрели известность на территории России в связи с конкретным

производителем. Использование чужой коммерческой репутации при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам и может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

Использование заявленного обозначения осуществляется ООО «Рыбоводный завод Ярославский», в связи с чем заявитель считает необходимым внести изменения в материалы заявки, связанные со сменой заявителя с ООО «Управляющая компания Столичные овощи» на ООО «Рыбоводный завод Ярославский». Данное изменение позволит учесть сведения об использовании заявленного обозначения «GORKUNOV» и его известности для российского потребителя как производителя рыбы и рыбных продуктов и, следовательно, приведет к отсутствию возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара «рыба», а также противоречия общественным интересам, то есть устранит препятствие в регистрации заявленного обозначения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Также заявителем изложена просьба об ограничении перечня – товаром 29 класса МКТУ «рыба».

Далее в возражении приведен подробный сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-41], результат которого выражен в том, что сопоставляемые средства индивидуализации различны: по визуальному (композиционные решения сравниваемых обозначений характеризуются минимумом сходных элементов и в целом создают различные визуальные образы), звуковому (различное звучание (произношение) первых двух слогов словесных элементов) и семантическому (различием этимологии фамилий Горкунов и Коркунов) критериям сходства, в силу чего заявленное обозначение способно

вызывать ассоциации, сходные с ассоциациями, формируемыми при восприятии противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, приведены доводы относительно того, что изображение рыбы, присутствующее в заявленном обозначении, позволяет говорить об отсутствии ассоциаций с шоколадом и шоколадными конфетами (с которыми у потребителя могут возникнуть ассоциации с фамилией Коркунов).

Также, в возражении представлен сопоставительный анализ товара 29 класса МКТУ «рыба» заявленного обозначения и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, а именно: шоколад, шоколадные изделия; кондитерские изделия; сладости, конфеты, мороженое, замороженные десерты и т.д. В частности указано, что данные товары не являются однородными, так как относятся к товарам разного вида, имеют различный состав и, кроме того, различны технология обработки рыбы и технология изготовления шоколада, шоколадных изделий, различны условия хранения и совершенно различны условия их реализации.

Дополнительно в возражении отмечено, что Горкунов Борис Васильевич (выступающий соучредителем как ООО «Управляющая компания Столичные овощи», так и ООО «Рыбоводный завод Ярославский») посредством использования транслитерации своей фамилии в составе индивидуализирующего обозначения «GORKUNOV» (ГОРКУНОВ) осуществляет право на ведение предпринимательской деятельности под своим именем. Таким образом, Горкунов Борис Васильевич реализует свое право на имя, являющееся личным неимущественным правом и относящееся к правоспособности гражданина, ограничение которой недопустимо в соответствии со статьей 22 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом приведены подробные сведения, что заявленное обозначение в течение длительного времени интенсивно используется в отношении товара «рыба». В частности, обращено внимание, что ООО «Рыбоводный завод Ярославский» культивирует стерлядь в собственных рыбоводных бассейнах с 2007 года.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- документы по внесению изменений (1);
- копии документов, касающихся использования заявленного обозначения (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение с учетом доводов возражения.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 11.03.2015 и 19.03.2015, заявителем были представлены дополнительные материалы (3) и подтверждена просьба о внесении изменений в материалы заявки в связи с передачей права в отношении заявки № 2013718295. Соответствующие изменения были внесены, в настоящий момент заявителем является – ООО «Рыбоводный завод Ярославский» (см. уведомление от 17.04.2015).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (31.05.2013) заявки № 2013718295 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

Согласно пункту 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

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; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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



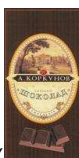
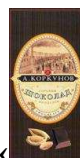
Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «GORKUNOV» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения осетра и симметричных узоров. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «желтый, коричневый, белый», в отношении товара 29 класса МКТУ: «рыба».

Противопоставленные общеизвестные товарные знаки

A. KORKUNOV [1],  [2], **А. Коркунов** [3]

выполнены буквами русского и латинского алфавитов (знак [2] – комбинированный, изобразительные элементы в виде плашки и буквы «К», окруженной узорами). Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «конфеты, шоколад».

Противопоставлена серия товарных знаков: «» [4], «» [5],

«**KORKUNOV**» [6], «**Коркунов**» [7], «» [8], «» [9], «» [10],



« **А. Коркунов** » [41]. Правовая охрана товарных знаков [8-39] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, товарных знаков [4-7, 40, 41] – в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-41] показал следующее.

Сопоставляемые знаки содержат словесные элементы «GORKUNOV» и «КОРКУНОВ/KORKUNOV», имеющие фонетические различия за счет разных начальных частей, что достигается путем использования в начале слов разных согласных звуков, которые отчетливо произносятся.

Вместе с тем, основное отличие сравниваемых товарных знаков достигается за счет семантического несходства.

Словесный элемент заявленного обозначения «GORKUNOV» представляет собой транслитерацию фамилии «ГОРКУНОВ» буквами латинского алфавита, так же как и знаки [1, 6] содержат словесный элемент «KORKUNOV» - транслитерацию фамилии «КОРКУНОВ».

Согласно сведениям словарно-справочных источников информации ([1], <http://slovari.yandex.ru>) слова «ГОРКУНОВ» и «КОРКУНОВ» не имеют лексических значений. Однако, следует указать, что данные слова воспринимаются средним российским потребителем как имена собственные (фамилии).

Так, фактические данные свидетельствуют о существовании известных людей с фамилиями Коркунов и Горкунов. В общедоступных источниках информации приведены сведения о различных людях, носящих данные фамилии, например: «Горкунов» – Э.Э. Горкунов (профессор, действительный член РАН), М.С. Горкунов (летчик-бомбардировщик, герой Советского Союза) и другие; «Коркунов» – Н.М. Коркунов (русский теоретик права, государствовед и социолог), М.А. Коркунов (историк и археограф) и т.д.

Вместе с тем, необходимо указать, что в распоряжении коллегии имеются источники информации, которые свидетельствуют об известности конкретного лица с фамилией «КОРКУНОВ». При этом следует обратить внимание, что подавляющее большинство обозначений, в том числе и все общеизвестные товарные знаки [1-3, 5, 8-41] содержат дополнительный индивидуализирующий элемент «А.», однозначно воспринимаемый в качестве инициала. Согласно сведениям из сети Интернет (см., например, <http://www.peoples.ru/>, <http://www.mega-stars.ru/> и т.д.) А. Коркунов - российский предприниматель, председатель совета директоров ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. В этой связи для среднего российского потребителя обозначение, содержащее элемент «А.Коркунов», будет однозначно ассоциироваться с указанной известной личностью.

Также, в распоряжение коллегии представлены материалы о Борисе Горкунове – предпринимателе, построившем завод по производству черной икры и рыб

осетровых пород. Предприятие с 2007 года производит и реализует икру, а также живую, охлажденную, мороженную осетровую рыбу.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о различии заложенных в сравниваемых средствах индивидуализации понятий, т.е. речь идет о разных личностях, что приводит к различному ассоциативному восприятию знаков и обуславливает отсутствие их семантического сходства.

Различное восприятие сравниваемых знаков усугубляется оригинальной графической проработкой каждого знака и использованием в отдельных случаях разных алфавитов при исполнении слов. При этом коллегия отмечает, что все противопоставленные комбинированные знаки [2, 5, 8-39] имеют изобразительные элементы, связанные с кондитерскими изделиями, конфетами и шоколадом. Напротив, изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой стилизованное изображение рыбы (осетра), что усиливает различие сопоставляемых обозначений.

Оригинальность графической проработки знаков и различие семантических образов основных составляющих их элементов обуславливают отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом, в связи с чем сравниваемые знаки следует признать несходными.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым. Вместе с тем, следует указать, что практически все противопоставленные знаки [1-3, 5-39, 41] зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к продуктам питания, в том числе к кондитерским изделиям, конфетам и шоколаду. Наибольшую известность обозначения приобрели именно в связи с шоколадными изделиями (в частности, конфетами). Заявленное же обозначение приобрело узнаваемость в области производства и реализации рыб ценных пород (осетровых) и черной икры. Рассматриваемые товары относятся к разным видам товаров, имеют разные условия производства и реализации, а также разный круг потребителей.

Изложенное свидетельствует о том, что риск смешения сравниваемых знаков представляется маловероятным в силу того, что сферы деятельности компаний различные.

Таким образом, коллегия не усматривает имитации и возможности смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-41], в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении товара 29 класса МКТУ: «рыба» несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации [1-41] приобрели узнаваемость в отношении разных групп товаров.

Так, противопоставленные знаки [1-41] приобрели узнаваемость (знаки [1-3] признаны общеизвестными) в области производства и реализации кондитерских изделий (шоколад, конфеты).

Заявленное же обозначение применяется на продукции в области производства и реализации черной икры и осетровых видов рыб. Необходимо отметить, что производство икры осуществляется, по меньшей мере, с 2007 года. Также в 2007 году в водоемы был запущен рыбопосадочный материал (мальки). Процесс получения конечного продукта занимает несколько лет и включает множество стадий (выклев свободных эмбрионов, питание личинок, выращивание рыбы, селекционный отбор, созревание и т.д.). При этом товары маркировались как обозначением, содержащим словесный элемент «ГОРКУНОВ», так и заявленным обозначением. Высокий объем продаж икры и осетровых рыб (осетр, стерлядь) свидетельствует о широкой известности продукции «GORKUNOV» в результате ее активного продвижения. Следует также отметить, что высокое качество продукции оценено не только в России, но и за рубежом.

Отмеченные обстоятельства не позволяют признать факт использования заявителем репутации правообладателя противопоставленных знаков [1-41]

доказанным, ввиду наличия у заявителя собственной репутации, создаваемой с 2007 года. Кроме того, изложенное не позволяет усмотреть вероятность того, что обозначение «GORKUNOV» может быть воспринято как вариант серии знаков, подавляющее большинство которых имеет общий элемент «А.Коркунов», в связи с чем отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Таким образом, коллегия отмечает, что основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящего потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, отсутствуют.

Согласно заключению экспертизы, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса приведен также довод о его противоречии общественным интересам.

Однако в тексте заключения отсутствует обоснование указанного довода, а также не представлены какие-либо материалы, которые могли бы свидетельствовать о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам. В этой связи коллегия считает данный довод декларативным и недоказанным.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013718295 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товара 29 класса МКТУ: «рыба».

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

удовлетворить возражение от 18.12.2014, отменить решение Роспатента от 19.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013718295.