

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 возражение от 22.03.2012, поданное ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008721523 с приоритетом от 07.07.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.11.2009 за №394122 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Уралбройлер» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №394122 является комбинированным. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой стилизованное яйцо, внутри которого помещены словесный элемент «ДУБРОВКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде вензеля. Знак охраняется в желтом, коричневом, белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» присутствует на российском рынке с 1992 года;

- обширная реклама выпускаемых им товаров 29 класса МКТУ, участие предприятия на протяжении многих лет в выставках, позволяет говорить о возникновении устойчивой ассоциативной связи у потребителей между продукцией ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» и обозначением «Дубровский»;

- словесный элемент «ДУБРОВКА» оспариваемого товарного знака №394122 сходен до степени смешения с обозначением «Дубровский», используемым ОАО «Племенной конный завод «Дубровский»;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и визуальным сходством их начальных частей «ДУБРОВ-»;

- семантическое сходство обусловлено тем, что смысловая нагрузка обозначения «Дубровский» определяется за счет отражения в нем названия населенного пункта – Дубровка, в котором находится ОАО «Племенной конный завод «Дубровский»;

- товары 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку №394122, и производимые товары и оказываемые услуги ОАО «Племенной конный завод «Дубровский», относятся к одному роду товаров, имеют одинаковые потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, что в совокупности свидетельствует об их однородности. При этом товары 29 класса МКТУ являются сопутствующими при оказании услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122 на имя ООО «Уралбройлер» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя и происхождения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122 недействительным частично: в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки пищевые; бульоны; ветчина; деликатесные мясные продукты; желе мясное; жир костный пищевой; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; сосиски; колбаса кровяная;

консервы мясные; консервы; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; экстракты мясные» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через магазины; услуги магазинов, в том числе услуги оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия Устава ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» от 2006 – [1];
- копия Распоряжения за №1378-у от 30.09.2004 «Об условиях приватизации ФГУП племенного конного завода «Дубровский» – [2];
- копия Устава ФГУП племенной конный завод «Дубровский» от 2002 – [3];
- копия Постановления Главы Красноармейского района за №182 от 28.04.1999 «О переименовании государственного сельскохозяйственного предприятия совхоза «Дубровский» – [4];
- копия Приказа Минсельхозпрод России за №300 от 22.04.1999 «О ФГУП племенном конном заводе «Дубровский» в Челябинской области – [5];
- копия Устава государственного сельскохозяйственного предприятия совхоза «Дубровский» от 1993 – [6];
- копия Приказа районного управления сельского хозяйства Красноармейского района за №79 от 09.07.1993 – [7];
- копия Приказа Министерства совхозов РСФСР за №956 от 19.11.1974 «О разукреплении овощеводческо-молочного совхоза имени 50-летия СССР в Челябинской области» – [8];
- копия справки Администрации Красноармейского района за №69 от 02.04.1999 «Об образовании Дубровского совхоза» – [9];
- копии Дипломов – [10];
- справки ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» – [11];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» – [12];
- копия социологического исследования «Количественный опрос потребителей мясных продуктов» – [13].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 01.03.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- для индивидуализации своей продукции ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» длительно использует обозначение «ДУПКО»;

- продукция, маркированная обозначением «ДУПКО», представлена на официальном сайте dupko.ru;

- в этой связи продукция ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» будет ассоциироваться у потребителя именно с обозначением «ДУПКО», а не с оспариваемым товарным знаком «Дубровка»;

- правообладатель отмечает, что населенных пунктов «Дубровка» большое количество, поселки с таким названием, например, есть в Ленинградской и Брянской областях;

- кроме того, существует мясокомбинат «Дубровский» в Брянской области;

- сравниваемые обозначения ДУБРОВКА - Дубровский фонетически и семантически несходны, в этой связи отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ одному производителю.

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394122 на имя ООО «Уралбройлер» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- правообладатель отмечает, что лицом, подавшим возражение, подавалось возражение от 22.03.2012 против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку «ДУБРОВКА» по свидетельству №394122 по основаниям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Решением Роспатента от 06.06.2012 было отказано в удовлетворении возражения от 22.03.2012 и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №394122.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 18.12.2012 в удовлетворении заявления ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» о признании недействительным Решением Роспатента (указанного выше) отказано. Данное решение суда было

оставлено в силе Постановлением №09АП-4019/2013 Девятого Арбитражного апелляционного суда.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394122.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта durko.ru/, содержащие сведения о ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» и выпускаемой продукции – [14];
- фотографии продукции ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» – [15];
- распечатка выписки из ЕГРЮЛ ООО «Мясокомбинат «Дубровский», Брянская область – [16];
- копии судебных актов – [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты приоритета (07.07.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №394122 включает в себя 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).

В соответствии с требованиями подпункта 1 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 либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №394122 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, включающей словесный элемент «ДУБРОВКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительных элементов в виде вензеля и обрамляющей овальной рамки. Знак охраняется в желтом, коричневом, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» является известным производителем мясных продуктов под обозначением «ДУБРОВСКИЙ», которое является сходным с элементом «ДУБРОВКА» оспариваемого товарного знака. Использование оспариваемого товарного знака при производстве товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, вызывает ложные ассоциативные представление о компании, которая их производит, и вводит потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя.

Сравнительный анализ словесных элементов «ДУБРОВКА» - «ДУБРОВСКИЙ» показал их различие обусловленное следующим.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы, несмотря на то, что включают в себя одинаковую начальную часть «ДУБРОВ-», тем не менее, имеют принципиально иные суффиксы [К] - [СК] и окончания [А] - [ИЙ], что обуславливает их различное звуковое восприятие.

Различие знаков усугубляется их несхожим смысловым наполнением. Так, согласно сведений из сети Интернет слово Дубровка – это название населенных пунктов в различных областях Российской Федерации (во Всеволожском районе, в Ленинградской, Кировской, Калужской областях), а также название реки в Ленинградской области), тем самым выступает в значении географического названия, в то время как слово Дубровский – это широко распространенная фамилия (см. сайт Телефонный справочник <http://www.nomer.org/>), кроме того «Дубровский» - это название широко известного произведения А.С.Пушкина, которое получило свое название по фамилии главного персонажа, тем самым выступает как имя собственное.

Таким образом, обозначения «ДУБРОВКА» - «ДУБРОВСКИЙ» не являются сходными до степени смешения. В этой связи отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ одному производителю.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, материалов, то следует отметить следующее.

Материалы [1] (справки об объемах затрат на рекламу и объемах выпускаемой продукции) носят декларативный характер.

Материалы [13] (социологические исследования) являются дополнением к возражению от 01.03.2013, в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения данного возражения.

Вместе с тем следует отметить, что исследования проводились только в одном географическом объекте (г.Челябинск) среди незначительного количества респондентов (350 человек), при этом практически одинаковому количеству респондентов знакомы изготовители ОАО «Племенной конный завод «Дубровский» (49,7%) и ООО «Уралбройлер» (41,6%). Среди заготовленных ответов на вопрос «Как вы думаете, кто из перечисленных производителей выпускает товар с товарным знаком «Дубровка» не представлен такой вариант ответа как ООО «Уралбройлер» (правообладатель).

Изложенное выше не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи

между товарами 29 и услугами 35 классов МКТУ, маркируемых обозначением «ДУБРОВКА», и ОАО «Племенной конный завод «Дубровский».

Таким образом, довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №394122 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, является необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394122.