

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 03.09.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421262, поданное по поручению компании Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК, США (ранее – компания Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК) (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009722306 с приоритетом от 10.09.2009 зарегистрирован 25.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №421262 на имя Алешина Е.О., Республика Хакасия, г. Абакан (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение, представляющее собой кондитерское изделие, выполненное в виде коалы светло-бежевой, бежевой, светло-коричневой, коричневой цветовой гаммы с эффектом тени.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.09.2013 выражено мнение о том, что регистрация №421262 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 (2), 3 (1) и 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на объемный знак по международной регистрации №1002999 (приоритет от

31.03.2009) и комбинированный товарный знак по свидетельству №366070 (с приоритетом от 13.03.2007), охраняемых в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками, включающими в свой состав в качестве доминирующего элемента изображение медвежонка;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки представляют собой игрушечные изображения медвежат и производят одинаковое первое зрительное впечатление, основанное на сходстве их внешней формы (животные одного вида, выполненные в анфас, имеют одинаковый (сходный) внешний контур, независимо от степени их упитанности, размера или формы ушей, лап, головы, иных частей), составные элементы сравниваемых изображений медвежат имеют одинаковое расположение относительно своей оси, выполнены в сходной цветовой гамме (желтый/бежевый, коричневый), что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом;

- товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, относятся к товарам одного вида (кондитерские и хлебобулочные изделия), имеют одно назначение, сходный состав сырья, одинаковые условия реализации и круг потребителей;

- принадлежащие лицу, подавшему возражение, товарные знаки длительное время используются для маркировки кондитерских изделий для детей, а именно бисквитов, хорошо узнаваемы на рынке (бисквиты в виде медвежонка известны 96,5% потребителей согласно результатам социологического опроса потребителей, проведенного МГУ им. Ломоносова в августе 2012 года);

- использование оспариваемого товарного знака для идентификации тождественных видов товаров (бисквиты для детей) в форме, аналогичной бисквитам, выпускаемым лицом, подавшим возражение, невысокая стоимость этих изделий на рынке, способствует смешению данных товаров в гражданском обороте, и, как следствие, приводит к вероятности введения потребителя в заблуждение относительно их изготовителя;

- оспариваемый товарный знак содержит все доминирующие существенные признаки промышленного образца №66254, действовавшего с 27.11.2006 и принадлежащего ООО «Северянин»;

- производство кондитерского изделия, воспроизводящего промышленный образец ООО «Северянин», было признано незаконным решением Управления ФАС по Пензенской области от 08.06.2011 по делу №2-03/36-2011, оставленным без изменений Определением Арбитражного суда Пензенской области от 04.07.2012 по делу №А49-4406/2011, Постановлениями 11-го Арбитражного Апелляционного суда от 16.09.2012 и Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 14.12.2012.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421262 недействительным для всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Копии публикаций оспариваемого и противопоставленных товарных знаков;

2. Копия решения и предписания Управления ФАС по Пензенской области от 08.06.2011 по делу №2-03/36-2010 в отношении Индивидуального предпринимателя Алешина Е.О.;

3. Распечатка из сети Интернет сведений о бисквитах «Мишка Яки», выпускаемых Индивидуальным предпринимателем Алешиным Е.О.;

4. Сведения о патенте №66254 на промышленный образец и копия судебных решений по делу №А49-4406/2011;

5. Копия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу №3691/06 от 18.07.2006, касающегося обозначений «LIVIA» и «NIVEA»;

6. Копия Аналитического отчета по итогам Всероссийского социологического опроса потребителей, проведенного МГУ им. Ломоносова.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №421262, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки (мишка коала и медвежонок «Барни») не являются сходными по внешней форме, выполнены в разных цветах;

- разрешение вопроса о сходстве двух товарных знаков требует специальных познаний, однако к материалам возражения не приложен документ, подтверждающий специальное образование патентного поверенного, подавшего возражение;

- имеющийся в материалах возражения социологический отчет не относится к оспариваемому товарному знаку, поскольку касается характера восприятия бисквитных пирожных в форме медвежонка «Барни» и в форме зайчика под названием «Sponge BUNNY»;

- если согласиться с доводами возражения, то все медведи, зайцы сходны друг с другом, в этой связи предоставление правовой охраны принадлежащему лицу, подавшему возражение, товарному знаку также может быть оспорено на основании промышленного образца, представляющего собой кондитерское изделие в виде мишки коала (патент №66254 с приоритетом от 27.11.2006) и принадлежащего ООО «Северянин».

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №421262.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (10.09.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К обозначениям, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

К обозначениям, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, в соответствии с положениями пункта 2.5.2 Правил 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.

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

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.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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.

Исходя из пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ имеющихся в деле материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №421262 произведено неправомерно, поскольку данная регистрация нарушает его исключительные права на товарные знаки, содержащие в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного медвежонка (международная регистрация №1002999 и свидетельство №366070). Исходя из доводов возражения, оспариваемый товарный знак приводит к смешению в гражданском обороте кондитерских изделий лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, что способствует введению потребителей в заблуждение. Указанные в возражении обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности компании Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК, США в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421262 в рамках требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако в материалах возражения отсутствуют сведения о нарушении прав и законных интересов компании Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК на промышленный образец, поскольку упомянутый в тексте возражения патент №66254 принадлежал иному лицу, а именно, ООО «Северянин». Кроме того, необходимо отметить, что на дату принятия возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421262 к рассмотрению действие патента №66254 было прекращено (дата прекращения действия патента №66254: 28.11.2011). В этой связи отсутствуют основания для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421262 в рамках требований пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь анализ материалов дела в части несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №421262 с приоритетом от 10.09.2009 представляет собой стилизованное изображение коалы, выполненное в светло-бежевой, бежевой, светло-коричневой, коричневой цветовой гамме с эффектом тени. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №366079 [1] с приоритетом от 13.03.2007 включает в свой состав в качестве доминирующего элемента изобразительный элемент в виде стилизованной фигурки медвежонка желтого цвета с коричневыми лапками и словесный элемент «Барни». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак по международной регистрации №1002999 [2] с датой приоритета от 02.04.2009 представляет собой стилизованное черно-

белое изображение стилизованной фигурки медвежонка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, относятся к кондитерским и хлебобулочным изделиям, что обуславливает вывод об их однородности и правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ товарного знака по свидетельству №421262 и противопоставленных товарных знаков [1], [2] на предмет их тождества или сходства показал существенные отличия сопоставляемых изобразительных элементов. Так, противопоставленные товарные знаки включают в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигурки медвежонка вытянутого по вертикали, имеющего темные (коричневые) пятна на концах лапок, при этом передние лапки вытянуты вдоль туловища. На голове стилизованного медвежонка, занимающего треть от размера всего его тела, расположены ушки небольшого размера. Медвежонок имеет веселую улыбающуюся мордочку с небольшим носиком-пуговкой и утолщением вокруг него. В свою очередь оспариваемый товарный знак выполнен в виде стилизованной коалы, сидящей на задних лапках с большой головой и ушами (голова занимает половину от размеров всего тела коалы), с большим каплевидным носом и сложенными на животе передними лапками.

Таким образом, несмотря на то, что сравниваемые изображения представляют собой стилизованное изображение зверят, они, тем не менее, производят различное зрительное впечатление, обусловленное несовпадением как их внешней формы, так и отдельных частей сравниваемых изображений. Кроме того, противопоставленные товарные знаки представляют собой изображение абстрактного медвежонка, в то время как в оспариваемый товарный знак представляет собой животного определенного вида – коалу.

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №421262 и

противопоставленных товарных знаков [1], [2], и, как следствие, ассоциировании их друг с другом в гражданском обороте при сопровождении товаров 30 класса МКТУ.

Отсутствие ассоциирования сопоставляемых обозначений друг с другом не позволяет сделать вывод о возможности введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя кондитерских и хлебобулочных изделий, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, опроса общественного мнения, то он не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку, поскольку содержащиеся в нем выводы касаются исследования характера восприятия среди потребителей России бисквитов в виде медвежонка под названием «Барни» и бисквитов в форме зайчика под названием «Sponge BUNNY».

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №421262 по основаниям, предусмотренным положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №421262.