

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2014, поданное ООО «РЕНТКО», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №521279, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013711707 с приоритетом от 09.04.2013 зарегистрирован 28.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №521279 на имя Закрытого акционерного общества «Орелпродукт», г. Подольск (далее - правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение



в виде стилизованного изображения головы и части шеи коровы. Под изображением коровы размещено три фрагмента лент с резными концами. Обозначение выполнено в белом, черном, красном цветовом сочетании.

В возражении от 26.09.2014, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана вышеуказанному знаку по свидетельству №521279 предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №318028, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- товарный знак по свидетельству №318028 является средством индивидуализации мясных консервов, активно реализуемых на территории России с 2008 года. Производство консервов под контролем правообладателя осуществляет ОАО "Березовский МКК". Общий объем поставляемой продукции в год под товарным знаком №318028 составляет от 3 до 5 миллионов банок. За период использования товарного знака с 2008 по 2013 г. объем поставленных консервов в России составил около 22 миллионов банок;

- согласно отчету ВЦИОМ 2014 года "Определение мнения респондентов о сходстве/различии упаковок "Говядины тушеной", производства ОАО "Березовский МКК" и ЗАО "Орелпродукт", мясные консервы с использованием товарного знака по свидетельству №318028 известны 79,3% процентам опрошенных, при этом более половины (54,8%) полагают, что товарный знак использует один конкретный производитель;

- товарные знаки по свидетельствам №№318028, 521279 выполнены с использованием общих художественно-графических приемов, характеризующихся: выполнением графического изображения в виде стилизованного изображения коровы; использованием при формообразовании рисунка контурного абриса черными штриховыми линиями, обозначающими складки на морде и теле животного, прорисовкой одного глаза, носа, ушей и рогов, наличием неокрашенных в цвет отдельных элементов изображения коровы: нос и рога; колористическим решением, используемым в отношении изображения коровы с использованием красно-черной цветовой гаммы - использование в нижней части композиции стилизованного изображения ленты, концы которой выполнены в форме зубцов, а центральная часть выполнена с наложением на красный прямоугольник;

- сходство сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №318028 и №521279 подтверждается результатами социологического исследования ВЦИОМ;

- дополнительно следует отметить, что сходство товарных знаков по свидетельствам №№318028, 521279 подтверждено вступившим в законную силу Решением Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2014 по делу N СИП-240/2014, в рамках которого истец ЗАО «Орелпродукт» пытался досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №318028 и в качестве подтверждения своей заинтересованности представлял свою продукцию;

- все товары, указанные в регистрации товарного знака по свидетельству №521279, являются однородными товарам 29 класса МКТУ, указанным в регистрации товарного знака по свидетельству №318028;

- регистрация товарного знака по свидетельству №521279 противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку ранее правообладатель оспариваемой регистрации был привлечен в качестве ответчика по иску ООО «РЕНТКО» о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №318028. Решением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-23848/13 было утверждено мировое соглашение, согласно которому ЗАО «Орелпродукт» взяло на себя обязательства не производить и не реализовывать продукцию (товар) консервы мясные в упаковке с изображением, повторяющим товарный знак, принадлежащий истцу на основании свидетельства №318028. В нарушение условий мирового соглашения ЗАО «Орелпродукт» продолжало использование сходного до степени смешения обозначения и зарегистрировало его в качестве товарного знака по свидетельству №521279. Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-240/2014 от 11 июня 2014 было также установлено, что требование истца ЗАО «Орелпродукт» по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству №318028, учитывая ранее заключенное между ним и ООО «РЕНТКО» мировое соглашение, противоречат принципам добросовестного осуществления гражданских прав, недопустимости злоупотребления правом и свидетельствует о нарушении истцом статьи 10 ГК РФ.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарному знаку по свидетельству №521279 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. письмо от ОАО «Березовский МКК»;
2. лицензионный договор с ООО "Постэра", зарегистрированный 25.09.2009 №РД0054944;
3. лицензионный договор с ООО "Барко", зарегистрированный 17.09.2012 №РД0108182;
4. договор поставки ООО «Постэра» №2506 от 12.01.2009;
5. контракт № 10/02 от 10.02.2014 г. с ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»;
6. договор поставки ООО "Постэра" № 1612/01 от 16.12.2010, №270214/2 от 27.02.2014;
7. договор поставки ООО «Барко» № 22/02 от 22.02.2012 с ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»;
8. договор поставки ООО «Барко» №110112/12 от 11.01.2012, №270212/3 от 27.02.2012, №270212/1 от 27.02.2012, №130812/1 от 13.08.2012, №060513/1 от 06.05.2013;

9. отчет ВЦИОМ 2014 года "Определение мнения респондентов о сходстве/различии упаковок "Говядины тушеной", производства ОАО "Березовский МКК" и ЗАО "Орелпродукт";

10. справки об объемах продаж от лицензиатов ООО «Постэра» и ООО «Барко»;

11. судебные акты по делу № СИП-240/2014;

12. судебное решение по делу №А41-23848/13.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв не представил и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.04.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие 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.

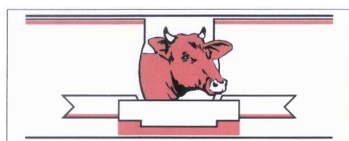
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №521279 является изобразительным



и представляет собой стилизованное изображение головы и части шеи коровы, под которым размещено три фрагмента лент с резными концами. Обозначение выполнено в белом, черном, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №318028 представляет собой



изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения головы и части шеи коровы. Под изображением коровы размещено три фрагмента лент с резными концами. Обозначение выполнено в красном, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал сходство сравниваемых обозначений.

Так, сравниваемые знаки имеют: сходное композиционное построение и колористическое решение - в центральной части расположено изображение головы и части туловища коровы красного цвета с черными штриховыми линиями, обозначающими кладки на морде и теле животного, прорисовкой одного глаза, носа, ушей и рогов, в нижней части расположено стилизованное изображение белой ленты, концы которой выполнены в виде зубцов. Центральная часть ленты выполнена с наложением на красный прямоугольник, концы ленты в нижней части подчеркнуты красной линией.

Сравниваемые товарные знаки отличаются только поворотом головы коровы: в оспариваемом товарном знаке голова обращена влево, в противопоставленном товарном знаке – вправо.

Присутствующие в противопоставленном знаке дополнительные элементы в виде вертикальных ограничительных линий обладают второстепенным значением с точки зрения индивидуализирующих способностей, что позволяет признать их второстепенную роль в знаке.

В целом наблюдается совпадение по внешней форме, смысловому значению, виду и характеру изображений, сочетание цветов, то есть практически по всем признакам сходства.

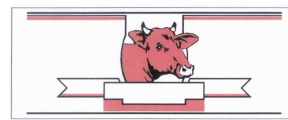
Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом в целом и являются сходными.

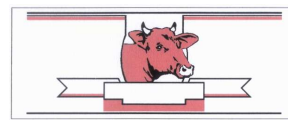
Товары 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они

относятся к одному и тому же виду товаров, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса позволил выявить следующее.

Из материалов [1 - 12], представленных лицом, подавшим возражение, усматривается, что товарный знак по свидетельству №318028 продолжительное время используется, как самим правообладателем, так и его лицензиатами.



Консервы мясные, сопровождаемые обозначением , выпускаются с 2008 года, количество банок, выпущенных за 2008 год составляет 3669396 банок, за 2011 год – 4698439 банок, за 2012 год – 4836500 банок и т. д. [1].

Производство консервов под контролем правообладателя осуществляет ОАО «Березовский МКК» [5, 7].

Вероятность смешения анализируемых товарных знаков подтверждается опросом ВЦИОМ «Определение мнения респондентов о сходстве/различии упаковок «Говядины тушеной», производства ОАО «Березовский МКК» и ЗАО «Орелпродукт» [9], согласно которому больше половины опрошенных потребителей считают, что этикетки сравниваемых мясных консервов схожи; 61,4 процентов опрошенных предположили, что данные банки консервов принадлежат одному производителю, выпущенные в разное время.

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что на дату приоритета 09.04.2013 оспариваемого товарного знака, продукция с использованием изображения коровы, производимая ОАО «Березовский МКК», уже была хорошо известна среди российских потребителей.

В связи с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку с изображением сходным с товарным знаком по свидетельству №318028 на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 29 класса МКТУ, а именно ООО «РЕНТКО».

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №521279 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, следует отметить, что этот довод, по сути, основан на том, что оспариваемое обозначение включает сходный товарный знак, принадлежащий иному лицу.

Однако данные взаимоотношения регулируются положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В свою очередь, положения статьи 6.bis(3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности гласят, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не может признать соответствующий довод, приведенный в возражении, убедительным.

Что касается довода о недобросовестности действий правообладателя, то оценка подобных действий выходит за пределы компетенции палаты по патентным спорам.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №521279 полностью.