

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 18.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Элита-Минерал групп», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511074, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012729904 с приоритетом от 17.08.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.04.2014 за № 511074 на имя ООО "Зам-Зан", 357246, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, 76 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В дальнейшем на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 23.06.2014 за №РД0150156, исключительные права в отношении всех товаров на товарный знак по свидетельству №511074 перешли к ООО "ПРОДАКО", 357226, Ставропольский край, Минераловодский р-н, пос. Первомайский, ул. Московская, 23 (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, содержащую словесные, изобразительные, буквенные и цифровые элементы, в том числе словосочетание «От винта!» и изображение двух груш.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в желтом, ярко-желтом, светло-зеленом, зеленом, оранжевом, красном, синем, белом цветовом сочетании.

Реалистичное изображение груш, цифры, буквы, слова, кроме словесного элемента "От винта!" являются неохраняемыми элементами товарного знака.

В палату по патентным спорам 02.09.2014 поступило возражение от 18.08.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511074 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 6 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в государственном реестре товарных знаков был выявлен товарный знак «ОТ ВИНТА» по свидетельству №464312, зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДАКО", 357226, Ставропольский край, Минераловодский р-н, пос. Первомайский, ул. Московская, 23;
- словесные элементы «От винта!», входящие в состав товарного знака по свидетельству №511074 сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 464312;
- товарный знак по свидетельству №511074 представляет собой этикетку, предназначенную для наклеивания на упаковку товаров 32 класса МКТУ. Данная этикетка как плоскостное изделие, обладающее художественно-конструкторским решением, может получить охрану в качестве промышленного образца, а также этикетка может служить средством индивидуализации товара определенного производителя и может получить охрану в качестве товарного знака;
- в результате патентного поиска был выявлен промышленный образец №87667, патентообладателем которого является ООО «Элита-Минерал групп», дата начала отсчета срока действия патента -18.07.2012. В перечне существенных признаков патента на промышленный образец №87667 указан существенный признак, определяющий отличительную особенность формы изделия, - «Комплект этикеток, отличающийся проработкой формы этикетки на основе квадрата с выступающей верхней частью в виде дуги с синей окантовкой по всему периметру»;
- сравнительный анализ промышленного образца по патенту №87667 и

товарного знака по свидетельству №511074 показал, что оба объекта имеют абсолютно идентичную геометрическую форму, а именно, форму квадрата с выступающей верхней частью в виде дуги с окантовкой по всему периметру.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №511074 недействительной полностью.

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставляемое комбинированное обозначение по патенту на промышленный образец по №87667 представляет собой этикетку с кольереткой. Этикетка характеризуется колористическим решением, построенным на сочетании серого и синего тонов, и синей, белой и черной графики. В центре этикетки расположена надпись «СЛАВЯНОВСКАЯ ВОДА ЭЛИТА». В верхней части этикетки расположена изобразительная композиция черно-белого цвета. В нижней части этикетки, под надписью расположена графическая композиция в виде зеленого листа с капелькой росы;
- принимая во внимание различие в цветовом решении сравниваемых изобразительных элементов, различное композиционное построение, можно сделать вывод, что сравниваемые изобразительные элементы товарного знака по свидетельству № 511074 и комбинированного обозначения по патенту на промышленный образец по №87667 не являются сходными до степени смешения;
- сравнительный анализ словесного элемента «От винта» оспариваемого товарного знака и словесного элемента «СЛАВЯНОВСКАЯ ВОДА ЭЛИТА» противопоставленного промышленного образца позволяет сделать вывод, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку при их сравнении не выявлено признаков сходства словесных обозначений;
- кроме того, частое использование в этикетках дугообразной стороны исключило различительную способность этого элемента. Если обратиться к практике регистрации аналогичных обозначений в качестве товарных знаков, то следует отметить, что имеется целый ряд зарегистрированных товарных

знаков в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые представляет собой этикетку с дугообразной стороной;

- следует отметить, что ООО «ПРОДАКО» использует принадлежащий ему товарный знак со словесным элементом «От винта» по свидетельству №511074 для индивидуализации своих товаров;
- компаниями ООО «ПРОДАКО» и ООО «Торговый дом «ПРОДАКО» заключен лицензионный договор и зарегистрирован в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности от 18 сентября 2014 года № РД0157368;
- компания ООО «ПРОДАКО» через ООО «Торговый дом «ПРОДАКО» поставляет свою продукцию под товарным знаком № 511074 в различные регионы России.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 18.08.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №511074.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил комплект документов (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (17.08.2012) оспариваемого 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, содержащую словесные, изобразительные, буквенные и цифровые элементы, в том числе словосочетание «От винта!» и изображение двух груш.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в желтом, ярко-желтом, светло-зеленом, зеленом, оранжевом, красном, синем, белом цветовом сочетании. Реалистичное изображение груш, цифры, буквы, слова, кроме словесного элемента «От винта!» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №464312 представляет собой словесное обозначение «ОТ ВИНТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.



Противопоставленный промышленный образец № 87667 является этикеткой и кольереткой, содержащий словесные, изобразительные, буквенные и цифровые элементы в колористическом решении, построенным на сочетании серого и синего тонов, и синей, белой и черной графики. В центре этикетки расположены словесные элементы «СЛАВЯНОВСКАЯ ВОДА ЭЛИТА».

Относительно довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №462312 и оспариваемый товарный знак по свидетельству №511074 принадлежат одному лицу (ООО «ПРОДАКО», 357226, Ставропольский край, Минераловодский р-н, пос. Первомайский, ул. Московская, 23), следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в

нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Кроме того, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №462312, как указано выше, является ООО «ПРОДАКО», а не лицо, подавшее возражение - ООО «Элита-Минерал групп», в связи с чем заинтересованность в оспаривании правовой охраны по указанным основаниям у лица, подавшего возражение, отсутствует.

Относительно довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить, что данная норма содержит требование тождественности двух средств индивидуализации: товарного знака и промышленного образца. При сравнении оспариваемого товарного знака и противопоставленного промышленного образца, очевидно, что тождество между ними отсутствует.

В этой связи нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.08.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №511074.