

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, рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2015, поданное ООО «Цех полуфабрикатов», г. Норильск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №369379, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007732140 с приоритетом от 17.10.2007 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.01.2009 за №369379 на имя ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №369379 представляет собой словесное обозначение «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2015, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №369379 произведена с нарушением требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ», включенный в оспариваемый товарный знак, является превосходной степенью слова «сочные» и представляет собой характеристику товаров, прямо указывающую на их качество, в частности на качествопельменей.

По мнению лица, подавшего возражение, словесные обозначения «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» и «СОЧНЫЕ» являются «...сходными до степени смешения и семантически и фонетически».

В подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на исковое заявление правообладателя оспариваемого товарного знака – ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» к ответчику ООО «Цех полуфабрикатов» (лицу, подавшему возражение), поданное в Арбитражный суд Красноярского края о защите исключительных прав на товарный знак, в котором при проведении сравнительного анализа на сходство комбинированного товарного знака по свидетельству №536309 и обозначения, используемого на упаковке товара «Сочные. Сохраняют бульон внутри», сделан вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что сходство до степени смешения обозначения «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» с обозначением «СОЧНЫЕ», которое является прямым указанием на качествопельменей, обуславливает невозможность предоставления исключительного права на оспариваемый товарный знак.

В возражении приведена ссылка на Толковый словарь В.И. Даля (репринтное издание 1978г.), где слово «ВЕЛИКО» означает «изрядно велик», «очень велик», на основании которой лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что в сочетании со словом «СОЧНЫЕ» обозначение «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» будет означать «ОЧЕНЬ СОЧНЫЕ», что является прямой характеристикой качества товаров, в частностипельменей.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на производителейпельменей и подобных продуктов, которые используют на упаковках слово «СОЧНЫЕ».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 369379 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- исковое заявление о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №536309 в Арбитражный суд Красноярского края ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» [1];

- копия претензии ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» к ООО «Цех полуфабрикатов», касающейся использования дизайна упаковки пельменей «Великосочные» [2];

- выдержки из Толкового словаря живого великорусского языка В. Даля, Москва, «Русский язык», 1978, т. I А-З, с. 176-177 (репринтное издание) [3];

- распечатки из сети Интернет о производстве и предложениях к продаже пельменей и хинкалей «Сочных» [4].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- правообладатель является владельцем серии товарных знаков со словом «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» по свидетельствам №№369379, 536309, 369379;

- лицо, подавшее возражение, в обосновании своих доводов ссылается на сравнительный анализ комбинированного товарного знака по свидетельству №536309 с комбинированным обозначением, которое лицо, подавшее возражение, использует на упаковке своих товаров, в котором указывается на сходство всех элементов обозначений, а не на сходство до степени смешения словесных элементов «СОЧНЫЕ» и «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ», при этом в законодательстве отсутствует такое основание для отказа в регистрации товарного знака, как сходство до степени смешения с обозначением, указывающим на качество товара;

- в отличие от слова «СОЧНЫЙ», которое означает наполненный, обильный соком (см. Толковый словарь Ушакова), слова «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» в словарях русского языка не существует (см. орфографический словарь русского языка <http://alfavit.dljavseh.ru/>, «Толковый словарь русского языка» Ожегова <http://ozegov.com/alfabet/v6.shtml>);

- обозначение «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ», придуманное правообладателем, является фантазийным и используется им для обозначения своей продукции длительное время;

- обозначение «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ» является оригинальным с фонетической и семантической точки зрения и вызывает в сознании потребителей ассоциативное представление об уникальных особенностях продукции, производимой правообладателем – сохранением сока внутри пельменя за счет особой технологии изготовления продукта;

- оригинальность слова «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ» обусловлена новизной сочетания известного прилагательного «сочный» с несвойственной для него начальной частью слов «велико-», которая обычно используется не в материальной, а в духовной сфере (например, великодушный, великодержавный, великосветский и др.);

- доказательством отсутствия описательности в слове «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» являются результаты поиска по запросу «великосочные» в поисковой системе Google, содержащие упоминание только пельменей компании – правообладателя;

- дизайн упаковки пельменей «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» был создан в 2010 году и используется правообладателем оспариваемого товарного знака в качестве названия одной из линеек своих товаров с 2010 года на территории таких крупных городов России как Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Екатеринбург, Владивосток, Москва, Чита, Канск, Мирный, Кызыл, Абакан, Норильск, Омск, Томск, Челябинск, Тюмень, Улан-Удэ и других;

- в настоящее время в Арбитражном суде Красноярского края рассматривается дело №А33-10040/2015 о нарушении исключительных прав ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», предметом которого является сходство упаковки товара «Сочные. Сохраняют бульон внутри», используемой ООО «Цех полуфабрикатов» (лицом, подавшим возражение), с объектами интеллектуальной собственности истца – товарными знаками по свидетельствам №№536309, 369379 и патентом №93489 на промышленный образец «Упаковка для замороженных продуктов (шесть вариантов)».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №369379.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информация с сайтов <http://alfavit.dljavseh.ru/>, <http://ozegov.com/alfabet/v6.shtml>

[5];

- информация с сайта правообладателя <http://www.sib-gurman.ru/production/pelmeni-hinkali-manty/> [6];

- страницы 44 - 45 экспертного заключения по результатам судебной экспертизы по определению Арбитражного суда Красноярского края от 10.11.2015 по делу №А33-10040/2015 [7];

- распечатки из поисковой системы Google по запросу «Великосочные» [8];

- информация с сайта <http://www.sib-gurman.ru/full-list/about> [9];

- договор №10 от 30.07.2010 с ООО «ВЭЛЛХЭД» [10].

На заседании коллегии, которое состоялось 12.01.2016, лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, в котором в были повторены доводы возражения, с приложением определения Арбитражного суда Красноярского края об отложении судебного разбирательства от 14.12.2015 по делу №А33-10040/2015 [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (17.10.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 369379 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории

качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №369379 представляет собой словесное обозначение «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации, включая энциклопедии, толковые словари русского языка, сведения из баз данных сети Интернет, в том числе представленные лицом, подавшим возражение [3], [5], показал отсутствие в них такой лексической единицы как слово «великосочные».

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что слово «великосочные» сходно до степени смешения со словом «сочные», которое является прямым указанием на свойства товаров, не может свидетельствовать об описательном характере слова «великосочные», так как понятие «сходство до степени смешения» не применяется в отношении обозначений, которые признаются описательными.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации.

Подтверждением того, что элемент «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» не является описательным, служит отсутствие информации из словарно-справочных источников о семантике этого элемента.

Таким образом, отсутствуют убедительные основания для признания слова «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» описательным элементом, указывающим на определенное качество товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Как указывает в своем отзыве правообладатель, слово «великосочные» образовано путем соединения прилагательного «сочный» - обильный соком, действительно прямо указывающего на свойства товаров, с несвойственной для него начальной частью слов «велико-», которая обычно используется не в материальной, а в духовной сфере (например, великодушный, великовозрастный, великодержавный, великосветский, великорусский и др.).

Таким образом, слово «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ» обладает оригинальностью в силу необычности своего словообразования, и может только через ассоциации, дополнительные рассуждения и домысливания характеризовать товары.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких сведений об использовании слова «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ» другими производителями в качестве характеристики производимого ими товара. Напротив, согласно представленным сведениям [8], практически вся информация о слове «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ», присутствующая в сети Интернет, относится к товарам (пельмени, хинкали), производителем которых является правообладатель оспариваемого товарного знака.

Из материалов [6], [9], [10], представленных правообладателем, следует, что он с 2010 года широко использует слово «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» для маркировки произведенных им товаров.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на исковое заявление правообладателя оспариваемого товарного знака [1], которое в настоящее время рассматривается в Арбитражном суде Красноярского края (дело №А-33-10040/2015), то оно касается нарушения исключительных прав на дизайн упаковки товаров (пельменей), которые производит правообладатель оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что судебное решение по вышеуказанному иску правообладателя на дату рассмотрения возражения еще не вынесено. Само же исковое заявление не может служить убедительным аргументом в защиту доводов лица, подавшего возражение.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №369379 требованиям законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 369379.