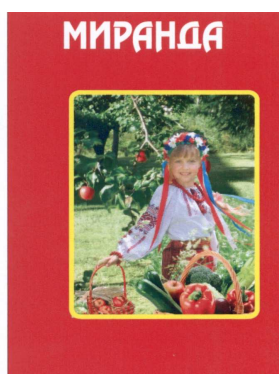


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 28.09.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Маранде», Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013718138 с приоритетом от 30.05.2013 зарегистрирован 07.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №519883 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Урал – СКО», Челябинск (далее – правообладатель), в отношении товаров 06 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный



знак является комбинированным и представляет собой, композицию, на переднем плане которой изображена девочка, стоящая на фоне фруктовых деревьев, держащая в руках плетеные корзины с фруктами и овощами. Над изобразительной композицией расположен словесный элемент «МИРАНДА»,

выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, красного, розового, синего, голубого, коричневого, бежевого, зеленого, светло – зеленого, желтого, черного и серого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предприятие ООО «Маранде», под собственной торговой маркой, осуществляет деятельность по производству и реализации крышек металлических для консервирования на товарном рынке Российской Федерации и стран ближнего зарубежья СНГ с 1993 года. Постоянными покупателями продукции ООО «Маранде» являются более 220 предприятий, в том числе и заводы по консервации;
- ООО «Маранде» и ООО «Урал-СКО» являются хозяйствующими субъектами - конкурентами на товарном рынке - крышки для консервирования;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком, лица, подавшего возражение, по свидетельству №430787;
- ООО «Урал-СКО» умышленно нарушил исключительное право лица, подавшего возражение, на зарегистрированный товарный знак. Руководству ООО «Урал-СКО» было заведомо известно о фирменном наименовании ООО «Маранде» ввиду состоявшихся договорных отношений по поставкам между нашими предприятиями в 2012 году. Производители крышек для консервирования неоднократно совместно участвовали во всероссийских и международных ярмарках и выставках;
- согласно декларации соответствия гарантийный срок хранения на крышку ООО «Урал-СКО» составляет 1 год с даты изготовления, а на этикетке, сходной с изображением этикетки продукции ООО «Маранде», указывается информация о сроке годности, не соответствующем действительности. ООО «Урал-СКО» вводят

широкий круг потребителей в заблуждение не только о производителе, но и о потребительских свойствах производимой продукции, что также способствует подрыву деловой репутации ООО «Маранде».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №519883 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копию заключения патентного поверенного от 12.06.2013 года.
2. Копию договора на оказание услуг № 12/05 от 06.05.2013 года.
3. Копию письма от 07.08.2013 года исх. № 107.
4. Копии писем постоянных покупателей ООО «Маранде».
5. Копию счета на оплату № 35 от 08.05.2013 года с приложениями.
6. Копию ТТН № 67 от 01.06.2013 года.
7. Копию счета на оплату № 67 от 01.06.2013 года.
8. Копию акта приема-передачи готовой продукции № 1 от 01.06.2013 года.
9. Копии товарных чеков закупки крышки для консервирования «Миранда».
10. Копию заявления ООО «Маранде» в УФАС Челябинской области Российской Федерации.
11. Копию заявления ООО «Маранде» в Роспотребнадзор Челябинской области.
12. Копию заявления ООО «Маранде» в Прокуратуру Челябинской области.
13. Копии обращений ООО «Маранде» в ФИПС.
14. Копию выписки из ЕГРЮЛ ООО «Маранде».
15. Список постоянных контрагентов ООО «Маранде».
16. Договор поставки № 05/07.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- заявление лица, подавшего возражение, о ненадлежащем качестве продукции ООО "Урал-СКО" является безосновательным, поскольку для подобных заявлений требуется проведение соответствующих экспертиз и предоставление экспертного

заключения, содержащего подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы. В ином случае такие утверждения являются нарушением статьи 14.1. Закона о конкуренции, в соответствии с которой не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и(или) нанести ущерб его деловой репутации;

- по мнению лица, подавшего возражение, товарный знак по свидетельству № 519883 является сходным до степени смешения с обозначением по свидетельству № 430787. При этом лицом, подавшим возражение, представлен сравнительный анализ, выполненный патентным поверенным № 655 Рощиной Л. Л.;

- ООО «Маранде» не представлено никаких доказательств широкого и длительного использования представленной упаковки, а также об объемах продукции, вводимой в гражданский оборот с использованием именно представленной упаковки. Кроме того, сравниваемые упаковки не являются охраняемой интеллектуальной собственностью, а сам факт использования не предоставляет приоритетного права, если не доказано приобретение обозначением широкой известности;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №519883.

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

С учетом даты приоритета (30.05.2013) оспариваемого товарного знака на регистрацию 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 от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

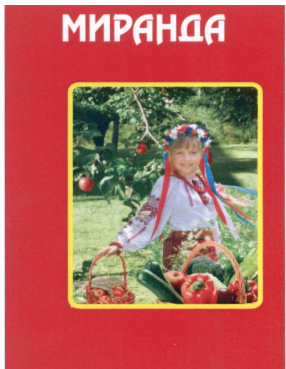
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №519883 является комбинированным и представляет собой, композицию, на переднем плане которой изображена девочка, стоящая на фоне фруктовых деревьев, держащая в руках плетеные корзины с фруктами и овощами. Над изобразительной композицией расположен словесный элемент «МИРАНДА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, красного, розового, синего, голубого, коричневого, бежевого, зеленого, светло – зеленого, желтого, черного и серого цветов.



Противопоставленный товарный знак «  » является комбинированным и представляет собой композицию из круга синего цвета, внутри которого расположены буквы «Σ MP» греческого и латинского алфавитов, соответственно. Справа от круга расположен словесный элемент «МАРАНДЕ» выполненный буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

Указанное, достигается за счет разного общего зрительного восприятия знаков, обусловленного различием их композиционного решения, несмотря на то, что словесные элементы «Маранде» и «Миранда», входящие в состав обозначений имеют близкое звучание за счет совпадения большинства букв.

Так, коллегией принято во внимание, что оспариваемый товарный знак представляет собой художественную композицию, в которой необходимо учитывать фактор визуального восприятия изобразительных элементов. В оспариваемом товарном знаке присутствует оригинальное реалистическое изображение девочки на фоне фруктовых деревьев с корзинами овощей и фруктов в руках. Оспариваемый товарный знак выполнен в цвете, является ярким и запоминающимся, а противопоставленный товарный знак, хоть и является комбинированным, но доминирующее положение в нем занимает словесный элемент.

Таким образом, сопоставляемые обозначения в целом воспринимаются по-разному, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Также стоит отметить, что словесный элемент «Миранда» оспариваемого товарного знака является женским латинским именем, означающим «достойная восхищения» и встречается и в виде фамилии, а словесный элемент «Маранде» противопоставленного товарного знака является фантазийным.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки показал, что они являются однородными, так как часть совпадает полностью, а другая часть соотносится как род/вид. Вместе с тем, отсутствие сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, для маркировки которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является неубедительным.

Что касается, довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение, то коллегия отмечает следующее.

Представленные материалы (сертификаты соответствия, договор на оказание услуг, счета, товарно – транспортные накладные) [5-9] свидетельствуют о деятельности правообладателя ООО «Урал – СКО» оспариваемого товарного знака,

то есть о введении им в хозяйственный оборот крышек, маркированных товарным знаком по свидетельству №519883.

Иные документы, являются претензиями [10 – 13] в различные государственные органы, а также непосредственно правообладателю, и не свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, в качестве производителя крышек, маркированных оспариваемым товарным знаком или сходным с ним обозначением.

Напротив, представленный договор поставки № 05/07 от 12.07.2012 [16] зарегистрирован между ООО «Урал – СКО» и ООО «Маранде», в котором правообладатель оспариваемого товарного знака является «Поставщиком» крышек «Миранда», а лицо, подавшее возражение, является «Покупателем».

Относительно экспертного заключения о вероятности смешения товарных знаков по свидетельству № 430787 и по свидетельству № 519883 коллегия отмечает, что данное заключение является субъективным мнением Патентного поверенного Рощиной Л.Л.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения, поступившего 28.09.2015 возражения, ввиду отсутствия доказательств несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №519883.