

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 23.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БУРЯТМЯСПРОМ», г. Улан-Удэ (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446461, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.10.2011 за №446461 по заявке №2010729807 с приоритетом от 15.09.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бурятская Мясоперерабатывающая Компания», г. Улан-Удэ(далее - правообладатель) для товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь, в том числе копчености из конины, баранины; мясные экстракты; говядина, в том числе копчености из говядины, полуфабрикаты из говядины, в том числе фрикадельки, фарш из говядины; голубцы; изделия колбасные из свинины и говядины, в том числе колбасы вареные, колбасы сырокопченые, колбасы варено-копченые, колбасы полукопченые, колбасы ливерные, консервы мясные; консервы овощные; мясо консервированное; паштеты из печени, свинина, в том числе копчености из свинины, полуфабрикаты из свинины, в том числе фрикадельки, фарш из свинины; сосиски, сардельки; пельмени; шашлык». Знак зарегистрирован в красном, белом, черном цветовом сочетании. Регистрация данного товарного знака действует до 15.09.2020.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение. В состав обозначения входит изображение стилизованной изогнутой ленты с контурной обводкой, внутри которой расположены буквенные элементы «БМПК», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Под

лентой расположен овал, внутри которого находится другой овал с вензелеобразным орнаментом, внутри которого расположено стилизованное изображение быка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.07.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №446461 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак «БУРЯТМЯСОПРОМ» (свидетельство №307865 с приоритетом от 18.10.2004), зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав буквенные элементы «БМПК» и «БМП», характеризующиеся звуковым сходством, смысловым сходством, основанном на ассоциативном восприятии потребителя (имеют отношение к «Бурятмясопром»), что свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых товарных знаков, а, кроме того, сравниваемые обозначения сходны визуально за счет буквенных элементов «БМПК» и «БМП», которые по мнению лица, подавшего возражение, занимают в знаках доминирующее положение;

- товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №446461 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №307865 являются однородными, что усиливает сходство сравниваемых обозначений;

- оба производителя находятся на территории г. Улан-Удэ, и наличие на рынке однородных товаров, маркируемых, сходными до степени смешения товарными знаками вводит потребителя в заблуждение относительно лица, являющегося производителем товара;

- в соответствии с п.8 ст. 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- Общество с ограниченной ответственностью «Бурятмяспром», от имени которого подано возражение, является заинтересованным лицом, поскольку обладает

исключительным правом на товарный знак по свидетельству №307865 с более ранним приоритетом, и его права непосредственно затронуты оспариваемой регистрацией.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446461 недействительным полностью в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 23.07.2012, на заседании коллегии палаты по патентным спорам представил отзыв, в котором изложены следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №446461 сам по себе не несет прямой информации, которая могла бы вводить в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя. Входящий в состав знака буквенный элемент «БМПК» является сокращенным фирменным наименованием правообладателя и включен в товарный знак как неохраняемый элемент;

- товарный знак по свидетельству №446461 не сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №307865 в силу наличия различных словесных элементов, разного цветового сочетания, разной внешней формы;

- доказательств, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №446461 не соответствует требованиям п.8 статьи 1483 лицом, подавшим возражение, не представлено.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446461.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия №02-03/19-2011 от 29.12.2011 [1];

- копия решения Арбитражного суда Республики Бурятия №А10-1266/2012 от 07.08.2012 [2];

- распечатки из сети Интернет словарных и информационных материалов [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (15.09.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №446461 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с пунктом 3 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 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 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Возражение от 23.07.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком по свидетельству №307865, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение. В состав обозначения входит изображение стилизованной изогнутой ленты с контурной обводкой, внутри которой расположены буквенные элементы «БМПК», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Под лентой расположен овал, внутри которого находится другой овал с вензелеобразным орнаментом, внутри которого расположено стилизованное изображение быка. Знак зарегистрирован в красном, белом, черном цветовом сочетании. Буквенный элемент «БМПК» является неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 15.09.2010 была предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №307865 (с приоритетом от 18.10.2004) является комбинированным и состоит из ромба с двойной окантовкой, внутри которого расположены буквенные элементы «БМП», выполненные оригинальным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и прямоугольника с окантовкой, внутри которого находится словесный элемент «БУРЯТМЯСОПРОМ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Причем буква «М» как в буквенном, так и в словесном элементах выполнена в виде перевернутой буквы «Ш». Знак зарегистрирован в белом, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимают изобразительные элементы (двойной овал с вензелеобразным орнаментом и изображение быка), в связи с этим основным критерием оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака является визуальный. Буквенный элемент «БМПК» является неохраняемым на основании пункт 1 статьи 1483 Кодекса, согласно которой элементы, не обладающие различительной способностью и не занимающие в знаке доминирующее положение, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

Анализ визуального сходства показал, что сравниваемые товарные знаки различаются по всем критериям, приведенным в пункте 14.4.2.3 Правил.

Внешняя форма знаков различна: оспариваемый товарный знак представляет собой медальон и ленту над ним, а противопоставленный – последовательно расположенные ромб и прямоугольник. Кроме того, сравниваемые знаки имеют различное смысловое значение (изображение животного/геометрические фигуры). При этом, следует отметить, что буквенные элементы оспариваемого товарного знака по свидетельству №446461, выполнены стандартным шрифтом, и вписаны в изогнутую стилизованную ленту, а в противопоставленном товарном знаке буквенные элементы, расположены в ромбе, словесные элементы, находятся в прямоугольнике и все они выполнены оригинальным шрифтом, что существенно отличает друг от друга по стилю сравниваемые товарные знаки. Также сравниваемые знаки не сходны по характеру изображения, поскольку оспариваемый товарный знак является довольно витиеватым, а противопоставленный товарный знак – лаконичным. Сравнимые знаки различаются цветовым исполнением (красный, белый, черный /белый, коричневый). Кроме того, в противопоставленном товарном знаке присутствует словесный «БУРЯТМЯСОПРОМ», который позволяет потребителю расшифровать аббревиатуру «БМП».

Указанные выше обстоятельства обуславливают то, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод об отсутствии у них сходства в целом.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о наличии семантического сходства у сравниваемых товарных знаков ввиду того, что в оспариваемом товарном знаке семантика буквенного элемента «БМПК» обусловлена наличием в знаке изобразительного элемента в виде быка, а в противопоставленном товарном знаке «БМП» – словесного элемента «БУРЯТМЯСОПРОМ», необходимо отметить следующее.

Несмотря на то, что буквенные элементы сравниваемых товарных знаков имеют сходный состав, знаки не могут быть признаны сходными. В оспариваемом товарном знаке буквенный элемент «БМПК» не обладает различительной способностью, поскольку является труднозапоминающимся и трудновоспроизводимым элементом для потребителя, в связи с чем, индивидуализация товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, осуществляется за счет изобразительного элемента. В противопоставленном товарном знаке буквенные элементы «БМП», выполнены в оригинальной графической манере, в большей степени способны индивидуализировать товар, чем изображение ромба и прямоугольника, которые являются лишь фоном для буквенно-словесных элементов. Указанное, подтверждается имеющимся в материалах дела Отчетом «о результатах проведения маркетингового исследования по оценке узнаваемости торговой марки «Бурятская мясоперерабатывающая компания» от 03.2011 года.

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении товаров, приведенных в перечнях товаров данных регистраций товарных знаков.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии у коллегии палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении от 23.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446461 в качестве основания несоответствия товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса противопоставляется средство индивидуализации товаров - товарный знак по свидетельству №307865, который по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. В связи с вышеуказанными доводами, в возражении делается вывод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

При этом материалы возражения не содержат документально подтвержденной информации, которая могла бы свидетельствовать о том, что при реализации товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, потребитель введен в заблуждение относительно его производителя.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В возражении от 23.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446461 указано, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Однако, лицом, подавшим возражение, не указано в какой части нарушены его права, а также не представлены документы, подтверждающие выводы о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по указанному основанию.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446461.