

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 03.06.2014 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723926 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012723926 с приоритетом от 13.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО Торговый Дом «Хвалынский», Саратовская обл., г. Хвалынский (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени; вареники».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 30.01.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723926 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет, обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ» используется для

маркировки пельменей и вареников различными производителями, такими как «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» (см. <http://www.torgekspert.ru/mikoyanovskii-myasokombinat.html>, <http://www.wolmk.by/ru/catalogue/pelmenych>, <http://www.barkad.kg>).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «Деревенские продукты», по свидетельству №360449 с приоритетом от 17.10.2006, зарегистрированным на имя ООО «Продовольственная Компания ЖИТНИЦА-2000», Новосибирская обл. в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам заявленного перечня.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 03.06.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №360449 прекращена досрочно в связи с неиспользованием товарного знака на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2014 г. по делу № СИП-366/13;

- ссылка на сайт www.barkad.kg относится к ООО «Баркад», которое является производителем полуфабрикатов на территории Киргизии;

- никаких сведений о продаже продукции на территории Российской Федерации материалы сайта не содержат;

- ОАО «Волковысский мясокомбинат» в отношении пельменей использует товарный знак «Пельменыч», который и является основным для идентификации соответствующей продукции данного предприятия;

- в каталоге продукции и прайс-листе ОАО «Березовский мясоконсервный завод», размещенных на Интернет-сайте компании, ссылки на продукцию, маркированную обозначением «Деревенские», отсутствуют;

- также отсутствует подтверждение того, что использование обозначения «ДЕРЕВЕНСКИЕ» фактически имело место указанными в решении производителями до даты приоритета заявленного обозначения;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «Деревенское» и «По-деревенски» по свидетельствам №504626 и №504627;

- таким образом, заявленное обозначение идентично с товарными знаками заявителя с точки зрения заложенных в них понятий;

- использование обозначений «ДЕРЕВЕНСКИЕ» другими лицами является нарушением прав заявителя как правообладателя соответствующих товарных знаков;

- обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ» используется заявителем с 2007 года для маркировки пельменей;

- продукция заявителя продается в крупнейших сетевых продуктовых магазинах, таких как Седьмой континент, Метро и других;

- пельмени «ДЕРЕВЕНСКИЕ» демонстрировалась на выставках Продэкспо 2009 и 2010;

- таким образом, представленные к возражению материалы подтверждают фактическое присутствие на рынке пельменей под товарным знаком «ДЕРЕВЕНСКИЕ» и их широкую известность среди потребителей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723926 в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени; вареники».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.volmk.by/ru/catalogue/pelmenych/vareniki [1];

- распечатки с сайта www.barkad.kg/torgovie_tochki [2];

- распечатки с сайта www.meat.by [3];

- распечатки с сайта www.mikoyan.ru [4];

- договоры поставки и дистрибьюторские договоры [5];
- договоры заказа [6];
- распечатки ведомостей из системы 1С за 2007-2009 годы [7];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО ТД «Хвалынский» [8];
- документы на участие в выставках «ПРОДЭКСПО-2009», «ПРОДЭКСПО-2010» [9];
- отчет по проекту «Дегустация ТМ «ХВАЛЫНСКИЕ» и ТМ «ПЕЛЬМЕНИ»» [10];
- фотоотчет по проведению акции Хвалынские пельмени, г. Москва [11];
- счета-фактуры и товарные накладные [12];
- договоры на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции, пакетов [13];
- рекламный каталог «Замороженные продукты» [14];
- диск с рекламными каталогами [15];
- образцы упаковки пельменей «ДЕРЕВЕНСКИЕ» [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (13.07.2012) заявки №2012723926 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных у категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

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 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени; вареники».

В заключении по результатам экспертизы содержится довод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку по сведениям из сети Интернет оно используется для маркировки пельменей и вареников различными производителями, а именно, «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» и ООО «Баркад».

Коллегия палаты по патентным спорам, изучив распечатки с Интернет-сайтов, приведенных в заключении по результатам экспертизы, пришла к выводу о том, что они не могут служить доказательством использования обозначения «ДЕРЕВЕНСКИЕ» третьими лицами до даты подачи заявки №2012723926 (13.07.2012).

Все распечатки из сети Интернет выполнены после 13.07.2012, в связи с чем, не представляется возможным установить, что размещенная на сайтах информация была доступна российским потребителям ранее указанной даты. При этом сайты не содержат данных, позволяющих установить период и объемы выпуска перечисленными выше изготовителями пельменей и вареников, маркированных обозначением «ДЕРЕВЕНСКИЕ».

Отсутствие такого рода сведений не позволяет прийти к выводу о том, что до даты подачи заявки №2012723926 обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ» в силу использования различными независимыми предприятиями утратило способность индивидуализации товаров 30 класса МКТУ конкретного производителя.

Необходимо отметить, что заявитель уже является обладателем исключительных прав на товарные знаки «По-деревенски» (свидетельство №489446) и «Деревенское» (свидетельство №400113), зарегистрированные в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени». Указанные товарные знаки

имеют сходную с обозначением «ДЕРЕВЕНСКИЕ» семантику и фонетику. Таким образом, заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков ООО Торговый Дом «Хвалынский».

Кроме того, заявитель представил документы [5-16], свидетельствующие об интенсивном использовании ООО Торговый Дом «Хвалынский» обозначения «ДЕРЕВЕНСКИЕ» для маркировки пельменей с 2010 года. Продукция реализовывалась в крупных сетевых магазинах (Седьмой континент, Метро). Пельмени «ДЕРЕВЕНСКИЕ» экспонировались на выставках «Продэкспо 2009» и «Продэкспо 2010». Необходимо отметить, что с 2007 по 2010 год пельмени «ДЕРЕВЕНСКИЕ» выпускались ИП Мироновым С.А., который является учредителем ООО Торговый Дом «Хвалынский» с долей 80 % [8].

Резюмируя изложенное, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723926 также основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №360449, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №360449 представляет собой



комбинированное обозначение « » в виде изогнутой рамки неправильной формы в центре которой размещено слово «Деревенские», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Справа под указанным словесным элементом размещено слово «продукты», выполненное мелким шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части рамки размещена художественная композиция в виде стилизованного изображения фрагмента деревни. Словесный элемент «продукты» является неохраняемым элементом товарного знака. Товарный знак зарегистрирован в красном, белом, светло-

коричневом, темно-коричневом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (продукты мучные, пельмени, вареники), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

В товарном знаке по свидетельству №360449 основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «Деревенские», которое доминирует в обозначении визуально, легко прочитывается и хорошо запоминается. Слово «продукты» выполнено более мелким шрифтом, чем слово «Деревенские», а кроме того, в силу описательного характера оно не выполняет индивидуализирующую функцию и является неохраемым элементом товарного знака.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №360449 было установлено следующее.

Несмотря на имеющиеся визуальные различия, в силу фонетического и семантического тождества словесного элемента «Деревенские», который является единственным элементом в заявленном обозначении и основным индивидуализирующим элементом в противопоставленном товарном знаке, они признаны сходными в целом.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №360449 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по свидетельству №360449 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2014 по делу №СИП-366/2014 досрочно прекращена полностью.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №360449 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723926 в отношении товаров 30 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 03.06.2014, отменить решение Роспатента от 30.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723926.