

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.07.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лина», г. Рязань (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584096, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015722380 с приоритетом от 20.07.2015 зарегистрирован 17.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №584096 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», г. Москва (далее – правообладатель ОАО «ОМПК»).

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение



в виде диагонально наклоненного на 45 градусов относительно горизонтальной оси квадрата бордового цвета со скругленными углами, размещенного на темно-желтом фоне. Знак выполнен в бордовом, темно-желтом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой простую геометрическую фигуру
- бордовый ромб со скругленными углами на желтом фоне, где бордовый ромб занимает доминирующее положение, в связи с чем, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью;

- лицо, подавшее возражение, использовало подобное обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака в своей хозяйственной деятельности для маркировки товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- дизайн упаковок продукции ООО «ЛИНА» (пельмени классические, пельмени с говядиной, наггетсы, вареники с различными начинками) был разработан еще в 2011 году по заказу ООО «ЛИНА», в основу дизайна упаковок были положены красный, желтый, бордовый, белый и коричневые цвета;

- в авторский заказ по договору входило использование товарного знака «Сытый папа» с условием его яркого графического выделения для облегчения распознавания производителя покупателем;

- простые геометрические фигуры различных цветов часто используются производителями для визуального выделения наименования товара или размещения средств индивидуализации с целью привлечения внимания потребителя и недопущения смешения с другими производителями;

- упаковка товаров ООО «ЛИНА» включала элементы, тождественные зарегистрированному в качестве товарного знака по свидетельству №584096 обозначению - бордовый ромб на желтом фоне. ООО «ЛИНА» постоянно использует бордовый ромб как фон для размещения элементов, придающих его продукции различительную способность;

- различительную способность продукции ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» придает не использование бордового ромба на желтом фоне, а использование иных элементов, прежде всего латинской буквы «N»;

- по результатам социологической экспертизы Института социологии РАН были сделаны выводы о том, что потребитель не вводится в заблуждение относительно принадлежности продукции ООО «ЛИНА» с использованием бордового ромба на желтом фоне другому производителю - ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Несмотря на наличие в упаковках продукции обоих производителей бордового ромба на желтом фоне, покупатели не ассоциируют это обозначение именно с ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», отличая продукцию ООО «ЛИНА» от товаров ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», что доказывает отсутствие различительной способности у обозначения, зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №584096 недействительной в отношении всех товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

1. Бухгалтерская справка (исх. № 23 от 23 июня 2017г.) об объемах продаж продукции ООО «ЛИНА» (на 1 л. в 1 экз.);
2. Копия договора № ГКУЗ119/13 от 01 июля 2013, товарных накладных № 52553 от 06.12.2013, 54685 от 19.12.2013, 52550 от 10.12.2013, 55578 от 27.12.2013, 54693 от № 54686 от 23.12.2013, № 18622 от 14.05.2014, № 21637 от 29.05.2014, № 22254 от 01.06.2014, № 22250 от 01.06.2014, № 24624 от 16.06.2014, № 28055 от № 29097 от 30.06.2014, № 7430 от 26.02.2015, № 7634 от 28.02.2015, № 7635 от 28.02.2015, № 7636 от 28.02.2015, № 7574 от 27.02.2015, № 7592 от 27.02.2015, 7295 от 25.02.2015 (на 44 л. в 1 экз);
3. Копия договора № 19 от 15 марта 2011г. (на 5 л. в 1 экз);
4. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2016, Постановление Девятого арбитражного суда от 16.02.2017, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2017г. по делу № А40-77572/16 (на 30 л. в 1 экз.);
5. Копия заключения № 239-2016 от 17 ноября 2016г. лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН (на 239 л. в 1 экз);
6. Копия заключения № 238-2016 от 17 ноября 2016г. Лаборатории социологической Института социологии РАН по результатам социологического эксперимента (на 16 л. в 1 экз);
7. Распечатка из Государственного реестра товарных знаков о регистрации товарного знака по свидетельству № 584096 с сайта ФГБУ ФИПС/Роспатента: www.fips.ru на 3 л. в 1 экз.;
8. Распечатка из Государственного реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания по заявке № 2015722380 с сайта ФГБУ ФИПС/Роспатента: www.fips.ru. на 4 л. в 1 экз.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, на заседании коллегии присутствовал, однако и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, может быть признано заинтересованным лицом, уполномоченным подавать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584096, исключительно в отношении узкой группы товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородной товарным позициям «куриные наггетсы», «пельмени», «равиоли»;

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака является сложной геометрической фигурой, а выводы лица, подавшего возражение, об отсутствии у него различительной способности не соответствуют действительности;

- оспариваемый товарный знак является комбинацией двух фигур, где внутри крупного горизонтально-ориентированного прямоугольника темно-желтого цвета, вписана фигура бордового цвета в виде развернутого на 45% относительно вертикальной плоскости квадрата со скругленными углами. Данная комбинация изобразительных элементов, их цветовая гамма (достаточно насыщенные и яркие цвета), а также их взаимное расположение, формируют в целом общее зрительное впечатление, обладающее достаточно высокой степенью различительной способности;

- оспариваемый товарный знак не является тривиальным и общеупотребимым в целом для товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ;

- ОАО «ОМПК» - ведущий производитель продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России. Компания является полным правопреемником предприятия, основанного еще в 1954 году;

- в рамках своей деятельности ОАО «ОМПК» обращает особое внимание на создание и активное продвижение средств индивидуализации своих товаров, которые позволяют однозначно идентифицировать продукцию компании среди однородных товаров иных производителей. При этом ежегодные затраты компании на рекламу и маркетинг, включая демонстрацию роликов на федеральных телеканалах, превышают 200 млн. рублей. Как результат - продукция ОАО «ОМПК» является хорошо узнаваемой и популярной среди российского потребителя;

- после проведенного в 2011-2012 годах ребрендинга и по настоящее время в качестве наиболее характерных и ярких средств индивидуализации товаров ОАО «ОМПК» стало использовать концептуально-художественные решения по общему горизонтальному волнообразному разделению фона на крупные сегменты бордового и темно-желтого цветов, а также по исполнению логотипа компании (размещаемого преимущественно на

темно-желтом фоне) в виде крупного развернутого на 45 градусов квадрата бордового цвета со скругленными углами, внутри которого с использованием прямого скругленного контрастного шрифта расположена латинская буква «N». Именно указанные изобразительные решения и создают общее зрительное впечатление, формируемое потребителем при восприятии продукции ОАО «ОМПК»;

- для целей защиты прав на соответствующие средства индивидуализации компанией был зарегистрирован ряд товарных знаков (свидетельство №№461376, 461377, 461470, 477765, 484963, 584096), включающих в качестве основных доминирующих элементов соответствующие изобразительные решения, позволяющие отнести их к одной линейке продукции;

- товарный знак по свидетельству №584096 стал продолжением соответствующей серии товарных знаков и на момент своей подачи уже имел историю использования основных его элементов в составе других товарных знаков;

- ООО «Лина» фактически начало реализацию продукции «СЫТЫЙ ПАПА» в так называемом «новом» дизайне с использованием сходных с оспариваемым товарным знаком изобразительных элементов в 2015 году;

- из представленных ООО «Лина» материалов невозможно установить ни объемы реализации продукции в «новом дизайне», ни в какой именно момент началась соответствующая реализация. В данных материалах содержатся лишь общие сведения о реализации продукции, маркированной словесным обозначением «СЫТЫЙ ПАПА», в то время как оспариваемый товарный знак является изобразительным;

- все представленные, лицом, подавшим возражение, образцы продукции третьих лиц не содержат обозначений, тождественных либо сходных с рассматриваемым товарным знаком. И лишь продукция самой компании содержит подобные элементы, при этом ООО «Лина» никаким образом не ограничена в необходимости использования именно тех изобразительных решений, которые являются сходными до степени смешения рассматриваемым товарным знаком.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №584096.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

9. Выписка из электронного реестра ЕГРЮЛ на ОАО «ОМПК»;

10. Выписки из реестра товарных знаков по свидетельствам №461376, №461377, №461470, №477765, №484963;

11. Материалы, подтверждающие разработку и утверждение дизайна рассматриваемого товарного знака;

12. Упаковка оригинальной продукции производства ОАО «ОМПК»;

13. Справка об объемах производства и реализации продукции ОАО «ОМПК» в период с 2011 по 2015 годы (оригинал);

14. Справка о затраченных средствах на рекламную компанию продукции ОАО «ОМПК» с использованием логотипа (оригинал);

15. Материалы, подтверждающие проведение маркетинговой и рекламной компании в поддержку соответствующих средств индивидуализации ОАО «ОМПК» посредством рекламы в средствах массовой информации (в т.ч. трансляция рекламных роликов на федеральных телеканалах), участия в специализированных выставках и проведения различных маркетинговых мероприятий;

16. Диск с рекламными роликами ОАО «ОМПК»;

17. Выборка телевизионных сеток вещания рекламных роликов ОАО «ОМПК».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №584096 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия

отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Положения, в частности, предусмотренные в пункте (2.3.1) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.



Оспариваемый изобразительный товарный знак по свидетельству №584096 представляет собой фигуру в виде диагонально наклоненного на 45 градусов относительно горизонтальной оси квадрата бордового цвета со скругленными углами, размещенного на темно-желтом фоне. Знак выполнен в бордовом, темно-желтом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены документы (4), согласно которым, между правообладателем и ООО «Лина» существует судебный спор о запрете последнего использовать на упаковках своей продукции, а именно варениках, пельменях, наггетсах, обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№461376, 461377, 484963, принадлежащими правообладателю, в которых использован сходный с оспариваемым товарным знаком, изобразительный элемент в виде диагонально наклоненного на 45 градусов относительно горизонтальной оси квадрата бордового цвета со скругленными углами, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, из представленных документов (1-3) следует, что лицо, подавшее

возражение, производит продукцию, а именно: вареники, наггетсы, блинчики, пельмени, оладьи, с использованием сходного обозначения с оспариваемым товарным знаком, однородную товарам 30 класса МКТУ «блины; равиоли; вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]» оспариваемого товарного знака.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Лина» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584096 в отношении товаров 30 класса МКТУ «блины; равиоли; вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]».

В отношении товаров 29, остальных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ заинтересованность лица, подавшего возражение, коллегия не усматривает.

Анализ материалов дела показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, не приведены какие - либо источники информации, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемое обозначение представляет собой изображение известной, распространенной или простой геометрической фигуры.

Вместе с тем, если обратиться к материалам заявки, то в описании изображения заявляемого обозначения указано, что оно представляет собой диагонально наклоненный на 45 градусов относительно горизонтальной оси квадрат со скругленными углами, размещенный на прямоугольнике, то есть это не простая геометрическая фигура, а наложение двух фигур. В этой связи усматривается определенная графическая проработка, позволяющая отличать рассматриваемое обозначение от простых геометрических фигур (например, круг, прямоугольник, квадрат, треугольник и так далее).

В силу изложенного коллегией сделан вывод о том, что рассматриваемое изображение является придуманным, оригинальным, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №584096 обладает различительной способностью и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также учла тот факт, что изображение, выполненное в оспариваемом знаке, не является традиционным и безальтернативным для производителей товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, из представленных правообладателем материалов (11-17) следует, что данное обозначение при маркировке его на товарах является фоновым рисунком, несущим ярко выраженный (бордово-желтая цветовая гамма), запоминающийся образ, который позволяет отличать товар правообладателя от товаров других производителей.

Так, правообладатель является одним из ведущих производителей продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России. Предприятие основано в 1954 году.

В рамках своей деятельности ОАО «ОМПК» обращает особое внимание на создание и активное продвижение средств индивидуализации своих товаров, которые позволяют однозначно идентифицировать продукцию компании среди однородных товаров иных производителей. При этом ежегодные затраты компании на рекламу и маркетинг, включая демонстрацию роликов на федеральных телеканалах, превышают 200 млн. рублей. Как результат - продукция ОАО «ОМПК» является хорошо узнаваемой и популярной среди российского потребителя.

После проведенного в 2011-2012 годах ребрендинга и по настоящее время в качестве наиболее характерных и ярких средств индивидуализации товаров ОАО «ОМПК» стало использовать концептуально-художественные решения по общему горизонтальному волнообразному разделению фона на крупные сегменты бордового и темно-желтого цветов, а также по исполнению логотипа компании (размещаемого преимущественно на темно-желтом фоне) в виде крупного развернутого на 45 градусов квадрата бордового цвета со скругленными углами, внутри которого с использованием прямого скругленного контрастного шрифта расположена латинская буква «N». Именно указанные изобразительные решения и создают общее зрительное впечатление, формируемое потребителем при восприятии продукции ОАО «ОМПК».

Также, компанией был зарегистрирован ряд товарных знаков по

свидетельствам №№484963 «», 477765 «», 461377 «»,

461376 «», 461470 «» и 584096 «», включающих в качестве основных доминирующих элементов соответствующие изобразительные решения, позволяющие отнести их к одной линейке продукции.

Таким образом, оспариваемый товарный знак стал продолжением соответствующей серии товарных знаков и на момент приоритета уже имел историю использования основных его элементов в составе других товарных знаков. Одновременно в поддержку соответствующего нового дизайна продукции было запущено несколько рекламных и маркетинговых кампаний, в том числе на федеральных телеканалах. В период с 2012 по 2015 годы ОАО «ОМПК» произвело более 700 000 тонн продукции, маркированной соответствующими обозначениями. При этом расходы на рекламу за этот же период составили более 1 млрд. рублей.

Из изложенного выше следует, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №584096 использовался правообладателем задолго до даты его приоритета (20.07.2015), в связи с чем, у российского потребителя имелось представление как о самом товаре, маркированным изобразительным товарным знаком, так и о его изготовителе (правообладателе).

Относительно представленного лицом, подавшим возражение, социологического опроса (5-6) коллегия отмечает, что в указанном исследовании проводится анализ сходства между обозначениями, а не анализ того, обладает или нет оспариваемый товарный знак различительной способностью.

Кроме того, в опросе исследовались иные товарные знаки по свидетельствам №№461376, 461377, 477765, 484963.

В этой связи, социологический опрос не может быть положен в основу вывода о различительной способности оспариваемого товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2017 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №584096.