

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 02.10.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Открытым акционерным обществом ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Племенной завод «Караваево», Костромская обл., п. Караваево (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579815, при этом установлено следующее.

КОРОВАЕВО

Оспариваемый товарный знак **КОРОВАЕВО** по заявке № 2014713399 с приоритетом от 23.04.2014 зарегистрирован 06.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 579815 на имя Малова Дмитрия Алексеевича, г. Кострома в отношении товаров 29, 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 23.04.2024.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словесное обозначение «КОРОВАЕВО».

В поступившем 02.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 579815 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 02.10.2019, сводятся к следующему:

- на протяжении длительного времени лицо, подавшее возражение, ведёт деятельность по разведению крупного рогатого скота, а также осуществляет производство и реализацию молока и молочных продуктов. Предприятие было основано в 1920 году и на протяжении почти ста лет ведёт непрерывную деятельность и является одним из старейших сельскохозяйственных предприятий России. Лицо, подавшее возражение, юридически и фактически располагает на территории посёлка Караваево, за всё время существования месторасположение не менялось;
- за время существования лица, подавшего возражение, в сознании рядового потребителя успела сформироваться чёткая взаимосвязь между обозначением «Караваево», лицом, подавшим возражение, и его местоположением (пос. Караваево, Костромской район, Костромская область);
- правообладатель оспариваемого товарного знака территориально в посёлке Караваево не расположен, производственных мощностей на территории посёлка не имеет. Первоначальный правообладатель (ООО Торговый дом «Костромское молоко») на территории указанного посёлка также не находился;
- лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло производство и реализацию молока и молочной продукции, о чем свидетельствуют бухгалтерские балансы, товарные накладные, договоры и т.д.;
- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО»;
- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрировано НМПТ «КАРАВАЕВО», свидетельство № 171 в отношении товаров – «молоко, сметана, творог»;
- лицо, подавшее возражение, создано путём реорганизации в форме преобразования 15.01.2007 г. (сведения из ЕГРЮЛ). Основные виды деятельности: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

- оспариваемый товарный знак сходен фонетически до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также его коммерческим обозначением;

- различие в гласных буквах «А» и «О» («КАРАВАЕВО» / «КОРОВАЕВО») является несущественным, согласно правилам русского языка сочетания «-оро- / -ар-» являются чередующимися, в связи с чем в безударном положении гласная «-о-» может звучать как «-а-». Оба обозначения также могут восприниматься потребителем как название населённого пункта в Костромском районе;

- товары 29 класса МКТУ «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей», товары 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные» оспариваемого товарного знака однородны товару «молоко сырое», производимого лицом, подавшим возражение;

- Решением Роспатента от 20.09.2019 г. была досрочно частично прекращена правовая охрана принадлежащего ИП Малову Д. А. товарного знака свидетельству № 535195 «КАРАВАЕВО» на основании несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579815 в отношении товаров 29 класса МКТУ «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана

[сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей», товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные». Товар 29 класса МКТУ «масла пищевые» лицо, подавшее возражение, просит уточнить следующим образом: «масла пищевые, за исключением масла сливочного».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- историческая справка с приложениями – [1];
- копии бухгалтерской отчётности, договоров поставки, товарных накладных – [2];
- распечатка сведений о наименовании места происхождения товара «КАРАВАЕВО» свидетельство № 171 – [3];
- сведения из ЕГРЮЛ – [4];
- ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» – [5];
- ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия» – [6];
- «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» – [7];
- ГОСТ 31456-2013 «Простокваша, Технические условия» – [8];
- ГОСТ 31455-2012 «Ряженка. Технические условия» – [9];
- ГОСТ 17164-71 «Молочная промышленность, Производство цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и определения» – [10];
- ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия» – [11];
- данные словарей в части толкования слов «сливочный», «маргарин» – [12];
- распечатка сведений о деятельности совхоза «Караваяево» и объёмах производимого им молока (публикация от 28.02.1947 г.) – [13];
- распечатка сведений об объёмах молока, производимого совхозом «Караваяево» (публикация от 19.03.1964 г.) – [14];
- распечатка сведений о деятельности совхоза «Караваяево» и объёмах производимого им молока (публикация от 18.06.2000 г.) – [15];
- копия автореферата диссертации на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему «Химический состав молока коров костромской породы и его изменчивость» – [16];

- распечатка заключения коллегии палаты по патентным спорам от 19.06.2019 г. – [17];
- распечатка заключения коллегии палаты по патентным спорам от 20.09.2019 г. – [18];
- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 579815 – [19].

Экземпляр возражения, направленный правообладателю, был возвращен в ведомство 26.11.2019 г. В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области производства и поставок молочной продукции. В договорах, товарных накладных и иной документации упоминается обозначение «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО». Фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит элемент «КАРАВАЕВО», фонетически сходный до степени смешения со словесным товарным знаком «КОРОВАЕВО». Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 02.10.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.04.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 579815, 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).

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

КОРОВАЕВО

Оспариваемый товарный знак [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена товарному знаку в отношении товаров 29, 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о наличии у него исключительного права на фирменное наименование коллегия отмечает следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [4] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 15.01.2007, т.е. ранее даты приоритета (23.04.2014) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «КАРАВАЕВО», фонетически сходное с оспариваемым товарным знаком «КОРОВАЕВО» ввиду близкого звучания первых гласных букв «-а-а-» / «-о-о-» и тождественного состава всех согласных звуков и конечных гласных звуков «-АЕ-О».

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически сходны с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Исходя из договоров поставок, товарных накладных, бухгалтерской отчетности [2] лицо, подавшее возражение, является производителем и поставщиком молока, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В материалах дела также имеются исторические сведения о предприятии лица, подавшего возражение, его расположении на территории поселка Каравеево Костромской области, а также его области деятельности [13-16].

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что производимый и реализуемый на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, товар «молоко» является идентичным соответствующему товару оспариваемого товарного знака 29 класса МКТУ «молоко» и однороден товарам 29 класса МКТУ «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масло сливочное; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для

кулинарных целей», относящихся к молочным продуктам (см. ГОСТы [6,8,9,10,11], регламент [7], словарь «сливочный крем» [12]).

Согласно регламенту [7] «масло сливочное» – это масло из коровьего молока. «Масло сливочное» производится на основе молока, являющегося его основным ингредиентом. Таким образом, коллегия считает убедительным довод возражения об уточнении перечня товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые, за исключением масла сливочного». Товар 29 класса МКТУ «маргарин» согласно словарю [12] представляет собой заменитель сливочного (коровьего) масла, в котором наряду с животным присутствуют и растительные жиры. Кроме того, товар 29 класса МКТУ «маргарин» относится к роду «масла и жиры пищевые», а не к роду (виду) «молоко и продукты молочные». В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что производимый и реализуемый на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, товар «молоко» является однородным товару 29 класса МКТУ «маргарин» оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, из представленных документов не усматривается ведение фактической деятельности лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием в отношении товаров 30 класса МКТУ. В отношении довода в части однородности товара «молоко» товарам 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары не являются однородными, поскольку они относятся к разному роду (виду) («молоко и продукты молочные» / «лед, мороженое» / «чай, кофе, какао и напитки на их основе»), продаются на разных прилавках (прилавки с молочной продукцией, прилавки с морозильными камерами для хранения мороженого, прилавки с чаем, кофе (бакалея)), имеют разный круг потребителей. Кроме того, в состав оспариваемых товаров 30 класса МКТУ помимо молока входят сахар, различные вкусовые добавки и красители, какао, кофе, шоколад и т.д., которые напрямую участвуют в изготовлении конечного продукта.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса,

в части наличия у лица, подавшего возражение, «старшего» права на фирменное наименование в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, является доказанным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о наличии у него «старшего» права на коммерческое обозначение «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО», коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, что с учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

При оценке представленных документов на предмет отнесения исследуемого обозначения к коммерческим обозначениям также необходимо учитывать требования, предъявляемые пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьей 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»). Предприятие, как единый имущественный комплекс, включает все виды имущества, предназначенные для осуществления его деятельности - земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продукция, права требования, долги, а также права на фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права.

Анализируемое обозначение «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО» содержит элемент «КАРАВАЕВО», фонетически сходный с оспариваемым товарным знаком. В подтверждение возникновения «старшего» права на коммерческое обозначение «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО» лицо, подавшее возражение, в материалах возражения ссылается на документы [1,2]. Материалы [1] представляют собой историческую справку с приложениями. Материалы [2] представляют собой копии

бухгалтерской отчетности, договоров поставки, товарных накладных. Упоминание обозначения «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО» в договорах, товарных накладных, бухгалтерской отчетности не приводит к наличию у этого обозначения признаков, присущих коммерческому обозначению. Так, документов в отношении разработки вывесок, их монтажа представлено не было. Установить известность в пределах определенной территории обозначения «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО», а также непрерывность его использования также не представляется возможным. Таким образом, из материалов дела не усматривается, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьей 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»).

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований считать, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака словесное обозначение «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО» индивидуализирует имущественный комплекс лица, подавшего возражение, и обладает достаточными признаками, присущими коммерческим обозначениям.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о наличии у него «старшего» права на коммерческое обозначение является недоказанным.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579815 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей».