

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.11.2007, поданное компанией «Олейна С.А.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323841, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2005729265/50 с приоритетом от 15.11.2005 произведена 04.04.2007 за №323841 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Даллас Интел», Москва в отношении товаров 05, 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне. В результате регистрации Роспатентом договора №РД0040400 от 03.09.2008 об уступке товарного знака на дату заседания коллегии правообладателем указанного знака является компания «Санэко Лимитед», Кипр.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОЛАНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.11.2007 оспаривается правомерность регистрации указанного товарного знака, произведенной, по мнению лица, подавшего возражение, в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано тем, что товарный знак «ОЛАНА» по свидетельству № 323841 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса

МКТУ с товарным знаком «ОЛЕЙНА» по свидетельству №161431[1] с приоритетом от 15.08.97, а также со знаками «ОЛЕЙНА» по международным регистрациям №781584 [2] и №781650[3] с конвенционным приоритетом от 24.01.2002, правообладателем которых является иное лицо.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством начальных и конечных частей обозначений;
- визуальное сходство знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, поскольку оба знака выполнены обычным стандартным шрифтом без использования оригинальной графики;
- отсутствие смыслового значения у сопоставляемых знаков усиливает их сходство между собой;
- товарный знак «Олейна» известен на российском рынке и ассоциируется у потребителя с растительными маслами;
- использование оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными знаками, для маркировки одного и того же товара – растительного масла, создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно товара и производителя этого товара;
- в подтверждение известности товарного знака «Олейна» лицо, подавшее возражение, предоставляет сведения о затратах на продвижение знака на российский рынок, в частности, о затратах на рекламу;
- по результатам социологического исследования продукт «Олейна» обладает самой высокой степенью известности, в том числе в самых крупных российских центрах и регионах.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №323841 недействительной для части товаров 29 класса МКТУ, а именно: «масла и жиры пищевые; масла растительные, включая масло арахисовое пищевое; масло кукурузное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло оливковое пищевое; масло льняное пищевое».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором выражает свое несогласие с приведенными в возражении доводами.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.11.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, и введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №323841 является словесным и состоит из выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита слова «ОЛАНА», не имеющего смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 05, 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-3] содержат словесный элемент «ОЛЕЙНА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки предназначены, в частности, для маркировки товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, они являются сходными в силу их фонетического сходства, обусловленного тождеством начальной и конечной частей знаков, одинаковым составом согласных звуков и близким составом гласных.

Сравниваемые товарные знаки следует признать сходными графически, поскольку они выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей.

Что касается семантики сравниваемых словесных обозначений, то следует отметить, что ни одно из них не имеет смыслового значения, что подтверждается анализом словарно-справочной литературы. В связи с этим не представляется возможным оценить сходство знаков по смысловому фактору.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №323841 является сходным с противопоставленными знаками [1-3].

В результате анализа части товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых регистраций, установлена их однородность, поскольку они относятся к одному родовому понятию «масла и жиры пищевые», имеют одинаковое

назначение, близкий состав, общий круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 29 класса МКТУ, является правомерным.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323841 оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 как вводящего в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Довод возражения о том, что длительное использование на российском рынке широко известного потребителям растительного масла под названием «ОЛЕЙНА», может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, маркированного оспариваемым товарным знаком «ОЛАНА», не подтвержден фактическими данными, которые позволили бы сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи товарного знака «ОЛАНА» с производителем растительных масел «ОЛЕЙНА» до даты приоритета оспариваемого знака. Более того, документы, представленные лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения известности и узнаваемости на российском рынке товара, маркированного товарным знаком «ОЛЕЙНА», имеют более позднюю дату по сравнению с датой (15.11.2005) приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, как следует из вышеуказанного, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, является недоказанным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 06.11.2007 и признать недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку «ОЛАНА» по свидетельству №323841, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; крахмал для диетических или фармацевтических целей; лактоза; масла лекарственные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; молоко белковое; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей; соли, входящие в состав минеральных вод; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; арахис обработанный; бульоны; жир кокосовый; изюм; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные (в порошке и кубиках); крокеты; лангусты [неживые]; масло из маиса пищевое, масло какао, масло кокосовое, масло кунжутное пищевое, масло пальмовое

пищевое, масло рапсовое пищевое, масло соевое пищевое; масло сливочное, включая масло шоколадное, масло шоколадное ореховое; мидии [неживые]; миндаль толченый; мясо, включая баранину, говядину, мясо кролика, свинину; мясо консервированное; оладьи картофельные; орехи обработанные, включая миндаль обработанный, орехи бразильские обработанные, орехи грецкие обработанные, орехи кедровые обработанные, орехи кешью обработанные, орехи кокосовые обработанные, фисташки обработанные, фундук обработанный; паста томатная; порошок яичный; продукты молочные, включая йогурт, кефир, кумыс; молочные напитки, сливки, взбитые сливки, сметана; продукты рыбные; птица домашняя [неживая], включая гуся, курицу, индейку, утку, фазана; салаты овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления супов, в том числе быстрого приготовления; составы для приготовления картофельного пюре; супы, в том числе быстрого приготовления; супы овощные, в том числе быстрого приготовления; травы пряно-вкусовые консервированные, включая базилик [консервированный]; мята лимонная [консервированная], мята перечная [консервированная], орегано [консервированный], петрушка [консервированная], укроп [консервированный], шалфей [консервированный]; устрицы [неживые]; филе рыбное; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке, включая сухофрукты; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты мясные.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бисквиты; блины; булki; вафли; вермишель, в том числе, быстрого приготовления; гвоздика; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные, в том числе быстрого приготовления; имбирный порошок; какао-продукты; каперсы [приправа]; карамели; карри; каши молочные, в том числе быстрого приготовления; каша рисовая, в том числе

быстрого приготовления; кетчуп; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; конфеты; корица молотая [специи]; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума пищевая; лапша, в том числе быстрого приготовления; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лепешки рисовые; майонез; мороженое, в том числе, мороженое фруктовое; мука, включая муку гречневую, муку грубого помола, муку из тапиоки пищевую, муку картофельную пищевую, муку кукурузную, муку маисовую, муку овсяную, муку пшеничную, муку рисовую, муку соевую, муку ячменную; мюсли; напитки-какао; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; овсяные хлопья; орех мускатный; перец (специи), включая перец белый, перец красный, перец черный; печенье; пицца; попкорн (кукуруза воздушная); продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; рис, в том числе быстрого приготовления; сладости; солод; соль поваренная; соус мясной; соус соевый; соус томатный; спагетти; специи; сухари; торты фруктово-ягодные; травы пряно-вкусовые [обработанные]; халва; хлопья из зерновых продуктов, а именно, хлопья кукурузные, хлопья овсяные; чай, включая чай зеленый, чай фруктовый, чай черный, чай фруктовый со льдом; чай черный со льдом; чатни; чау-чау; шоколад; чипсы, а именно, чипсы зерновые, чипсы кукурузные, чипсы пшеничные, чипсы шоколадные; шафран.

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод; альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис; белок кормовой; бобы; виноград; водоросли пищевые и кормовые; горох; дрожжи кормовые; зерно [злаки]; зерно кормовое; какао-бобы; картофель; кукуруза; лангусты [живые]; листья пальмовые; лук; мидии [живые]; моллюски [живые]; мука кормовая; орехи; орехи кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; перец стручковый; песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; плоды фруктов; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; птица домашняя [живая]; птица домашняя для разведения; пшеница; рис необработанный; рожь; рыба [живая]; салат-латук; свекла;

семена; сено; скорлупа кокосовых орехов; тростник сахарный; устрицы [живые]; фундук; цветы; цветы, засушенные для декоративных целей.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе воды; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива.

Члены коллегии палаты по патентным спорам

Г.П. Заваркина

М.С. Руженцева

В.А. Царева