

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение 30.07.2009, поданное компанией ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта», г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007737461/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007737461/50 с приоритетом от 29.11.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «САРЕПТА» и словосочетание «традиции качества с 1810 г.».

Роспатентом 21.04.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- словесный товарный знак «САРЕПТА» (свидетельство №360902 с приоритетом от 06.03.2007), зарегистрированным на имя ООО Производственная компания «Сарепта-ПомидорПром», 404305, Волгоградская обл., Октябрьский р-н, с. Жутово 1-е в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «Сарепта-медипласт» (свидетельство №305817 с приоритетом от 03.02.2004), зарегистрированным на имя ЗАО «Английско-украинское предприятие Сарепта-медипласт», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «вековые традиции качества» (свидетельство №305277 с приоритетом от 02.12.2003), зарегистрированным на имя ООО «Гильдия поставщиков Кремля», Украина, 125009, Москва, ул. Тверская, 10, стр. 3, в отношении однородных товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ;

- комбинированное обозначение со словесными элементами «НИКОЛЬСКИЙ МАСЛОЗАВОД ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА ВОЛОГОДСКОЕ качество» (заявка №2007723245 с приоритетом от 30.07.2007), ранее заявленное на имя ООО «Никольский маслозавод», 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, 20, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- словесное обозначение «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» (заявка №2007735620 с приоритетом от 16.11.2007), ранее заявленное на имя ЗАО «Стародворские колбасы», 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, 41 в отношении однородных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ;

В возражении от 30.07.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «традиции» и «качество» согласно словарно-справочной литературе имеют определенное смысловое значение. Так, например, слово «качество» в

современных источниках информации определяется как совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, обуславливающих их способность удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям (см. Современный экономический словарь, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, М.: «Инфа-М», 2006), а понятие «традиция» охватывает объекты социального наследия (материальные и духовные ценности). В качестве «традиций» выступают исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности;

- смысловое значение данных словесных элементов позволяет сделать вывод о том, что словосочетание «традиции качества с 1810 г.» указывает на качество товара и подчеркивают его ценность. В этой связи данный словесный элемент, не занимающий в заявленном обозначении доминирующего положения, является неохраноспособным элементом;

- входящий в состав противопоставленного обозначения по заявке №2007723245/50 словесный элемент «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» также указан в качестве неохраняемого элемента. Кроме того, данное противопоставленное обозначение включает в свой состав словесные элементы («ВОЛОГОДСКОЕ качество»), которые традиционно связаны с таким товаром как «вологодское сливочное масло». Из перечня заявки №2007723245/50 следует, что ООО «Никольский маслозавод» специализируется на переработке молока и выпуске масло-жировой продукции. Несмотря на то, что масла растительные и масла жиры на основе молока относятся к одному классу МКТУ, возможность смешения обозначения с указанием на вологодское качество масла по заявке №2007723245/50 и заявленного обозначения из-за присутствия в них словесного элемента «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» достаточно мала. Также следует отметить, что в состав сравниваемых обозначений входят и другие элементы, понижающие степень их сходства;

- не является сходным с заявленным обозначением и противопоставленный товарный знак по свидетельству №305277,

включающий словесный элемент «ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА». В товарном знаке по свидетельству №305277 словосочетание «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» дополнено прилагательным «ВЕКОВЫЕ», а в заявленном обозначении элементом «с 1810 г.». При наличии разных начальных и конечных частей в данных словосочетаниях, можно сделать вывод об отсутствии возможности смешения анализируемых обозначений;

- кроме того, в заявленном обозначении внимание акцентировано на словесном элементе «САРЕПТА». Заявитель, разместив в своем обозначении словосочетание «традиции качества с 1810 г.», стремился отразить преемственность традиций созданного немецкими колонистами Сарепты в 1810 году горчичного производства. Само по себе без сильного элемента «САРЕПТА» анализируемое словосочетание «традиции качество с 1810 г.» не несет никакой смысловой нагрузки. При анализе же сравниваемых обозначений необходимо учитывать именно положение сильного элемента по отношению к другим элементам, которыми в данном случае являются элементы «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА»;

- противопоставленный товарный знак «САРЕПТА» по свидетельству №360902 с приоритетом от 06.03.2007 тождественен части фирменного наименования предприятия-заявителя ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта», которое неизменно с 1991 г., меняя формы собственности, в своем наименовании имело отличительную часть «Сарепта». Правообладатель противопоставленного товарного знака ООО Производственная компания «Сарепта-ПомидорПром» приобрело право на свое фирменное наименование 14.02.2007, и местонахождение этого предприятия как географически, так и исторически не связано с Сарептой и горчичным производством. Товарный знак по свидетельству №360902 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя такого товара как горчица. Заявителем по рассматриваемой заявке подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360902;

- регистрация противопоставленного товарного знака «Сарепта-медипласт» по свидетельству №305817 произведена в нарушении положений пункта 3 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 1992 г. в отношении использования названия «Сарепта» как части фирменного наименования, зарегистрированного до даты приоритета товарного знака №305817.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2009 по заявке №2007737461/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.11.2007) поступления заявки №2007737461/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том

числе носящие хвалебный характер); данные по истории создания производства и пр.

Элементы, характеризующие товары, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) 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 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 комбинированное обозначение в виде этикетки желтого цвета оригинальной формы, включающей словесные и изобразительные элементы. Изобразительный элемент, расположенный в центральной части заявленного обозначения, выполнен в черной графике и представляет собой дом, окруженный деревьями. Над изобразительным элементом в верхней части заявленного обозначения находится словосочетание «традиции качества с 1810 г.», выполненное мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части обозначения под изобразительным элементом расположен словесный элемент «САРЕПТА», выполненный оригинальным шрифтом

буквами русского алфавита красного цвета. Сарепта является названием поселения немецких переселенцев, основанного в 18 веке между Доном и Волгой вблизи небольшой речки Сарпы.

Словесный элемент «традиции качества с 1810 г.», как справедливо было отмечено заявителем, относится к элементам, характеризующим товары, поскольку указывает на свойства (качество) товаров, в том числе носит хвалебный характер. Так, в словарно-справочной литературе (см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М.: «Русский язык», 1981, стр. 241, 717) словесные элементы «традиция» и «качество» определяются следующим образом:

«Традиция» - 1) то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений; 2) обычай, установленный порядок;

«Качество» - 1) наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет от другого; 2) то или иное свойство, достоинство, степень пригодности чего-нибудь.

Кроме того, следует отметить, что входящая в данное словосочетание дата «с 1810 г.» представляет собой указание на дату основания производства и является исторически обоснованной. Как следует из материалов заявки, началом освоения горчичного производства в России является именно эта дата (см. историческую справку, выданную Историко-этнографическим и архитектурным музеем-заповедником «СТАРАЯ САРЕПТА»).

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «традиции качества с 1810 г.» характеризует товары, а именно, относится к данным по истории создания производства, в связи с этим является неохраняемым элементом заявленного обозначения и должен быть исключен из самостоятельной правовой охраны.

Далее следует отметить, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «САРЕПТА» [1] по свидетельству №360902 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Сарепта-медипласт» [2] по свидетельству №305818 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» [3] по свидетельству №305277 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение [4] по заявке №2007723245/50 представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входят изобразительные и словесные элементы. Так, в верхней части заявленного обозначения расположена окружность, в центр которой вписаны изобразительные элементы в виде стилизованных крынок с молоком. В верхней части по краю проходит словесный элемент «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Окружность пересекает стилизованное изображение ленты, на которой расположен словесный элемент «НИКОЛЬСКИЙ МАСЛОЗАВОД», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под окружностью расположен прямоугольник, на котором расположен словесный элемент «ВОЛОГОДСКОЕ КАЧЕСТВО», выполненный стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» [5] по заявке №2007735620/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Обозначение заявлено на регистрацию, в частности, в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

В виду того, что словесный элемент «вековые традиции качества с 1810 г.» не является предметом самостоятельной правовой охраны, сделанное в заключение экспертизы противопоставление товарного знака «ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» [3], обозначения со словесным элементом «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» [4] по заявке №2007723245/50 и обозначения «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» [5] по заявке №2007735620/50 не является правомерным. Кроме того, дополнительно следует отметить, что по заявкам №№2007723245/50, 2007735620/50 были приняты решения об отказе в государственной регистрации еще до даты принятия возражения от 30.07.2009 по заявке №2007737461/50 к рассмотрению.

Относительно товарных знаков по свидетельству №360902 [1] и №305817 [2] следует отметить, что довод заявителя в части того, что сама по себе регистрация указанных товарных знаков произведена в нарушение действующего законодательства, не является убедительным при определении вопроса о тождестве и сходстве заявленного обозначения и этих противопоставлений и не снимает данные противопоставления.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал, что главным индивидуализирующим элементом в них является словесный элемент «САРЕПТА», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков. Учитывая полное вхождение данного элемента в состав сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве знаков. В этой связи визуальные отличия шрифтового исполнения словесных элементов «САРЕПТА» в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаков [1], [2] имеют второстепенное значение и не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Следует отметить, что перечень товаров 05, 30 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2]

включает идентичные товары, такие как «горчица для фармацевтических целей; горчичное масло для медицинских целей; горчичники; ароматизаторы; горчица». Кроме того, в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] содержится такой вид товара как «пряности», который является однородным товару 30 класса МКТУ «специи» заявленного обозначения, поскольку согласно Большому энциклопедическому словарю (см. электронные словари <http://slovari.yandex.ru>) «специи» и «пряности» представляют собой продукты, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищи.

Специи (от позднелатинского *species* - пряности) - вкусовые ароматические вещества, применяемые при изготовлении различных блюд. Содержат эфирные масла и др. вещества, способствующие улучшению вкуса блюда и повышающие его усвояемость.

Пряности - высушенные части пряных растений, содержащие пряные и ароматические вещества и используемые в качестве приправ к пище, которые улучшают её вкусовые качества, переваривание и усвоение.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

В этой связи вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения действующему законодательству является обоснованным только в отношении указанных в перечне заявленного обозначения товаров 05, 30 классов МКТУ.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.07.2009, отменить решение Роспатента от 21.04.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ┌ | (526) Традиции качества с 1810 г.  | ┐ |
|   | (591) Желтый, красный, черный.   |   |
|   | (511)  |   |
|   | 29 - Масла растительные.   |   |
|   | 31 - Жмых кормовой, белок кормовой, добавки кормовые,<br>корма для животных. |   |

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.