

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 01.08.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Талосто-3000», Ленинградская область, Общества с ограниченной ответственностью «ТАЛОСТО», Санкт-Петербург, и компании DODIGTON VENTURES LIMITED, Британские Виргинские Острова (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 601902, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 601902 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2017 по заявке № 2015733239 с приоритетом от 15.10.2015 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Саратов-Холод Плюс», г. Саратов (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 601902 было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Вкус страсти», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. При этом изображение мороженого и слова «мороженое пломбир», согласно данной регистрации товарного знака, включены в него в качестве неохраняемых элементов.

В поступившем 01.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, поскольку сходен с серией товарных знаков и дизайном упаковок мороженого, выпускаемого и продвигаемого на рынке с их использованием группой компаний, в которую входят лица, подавшие возражение.

При этом в возражении указано, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, так как действия правообладателя, связанные с его регистрацией, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, и данный товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 295605, 306777, 306778 и 306859, охраняемыми на имя компании DODIGTON VENTURES LIMITED, одного из лиц, подавших возражение, и имеющими более ранние приоритеты, ввиду наличия у сравниваемых знаков одинакового общего зрительного впечатления, обусловленного одинаковым композиционным решением, а также сходен с соответствующими произведениями дизайна, созданными дизайнером Лукьяновым Д.А. по служебному заданию ЗАО «Талосто» в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации ООО «Талосто-3000» и выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о нем [1]; перечень лиц, входящих в соответствующую группу компаний [2]; справки ООО «Талосто-3000» о производственной

деятельности и производственных мощностях предприятия и объемах производства, реализации и затрат на рекламу выпускаемой продукции [3]; распечатки сведений из сети Интернет [4]; договор об оказании рекламных услуг с приложениями к нему [5]; графики выходов рекламы на телеканалах [6]; каталоги продукции [7]; социологический отчет Фонда ВЦИОМ по результатам опроса потребителей [8]; заявление Лукьянова Д.А. [9]; судебные акты [10].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 12.12.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что отсутствуют сведения о вхождении владельца противопоставленных товарных знаков, компании DODIGTON VENTURES LIMITED, в упомянутую в возражении группу компаний, а сравнению данные знаки подлежат с оспариваемым товарным знаком исключительно в том виде, в каком он был зарегистрирован и охраняется, без учета особенностей его реального использования правообладателем.

В отзыве указано, что сравниваемые знаки не являются сходными ввиду наличия в их составе абсолютно разных словесных элементов и отсутствия каких-либо совпадающих изобразительных элементов, причем изображение рожка мороженого в оспариваемом товарном знаке является неохраняемым элементом и, к тому же, имеет некоторые определенные отличия от изображения рожка мороженого в противопоставленных товарных знаках, а отсутствие сходства у сравниваемых знаков исключает и возможность введения в заблуждение потребителя оспариваемым товарным знаком, что подтверждается также и результатами социологического опроса, проведенного по заказу правообладателя.

Кроме того, правообладателем было отмечено, что отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, а довод возражения о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя не подтвержден каким-либо решением антимонопольного органа или суда.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем был приложен социологический отчет Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН по результатам опроса потребителей [11], а на заседании коллегии был представлен компакт-диск к этому отчету с аудиозаписью опроса потребителей и фотографиями их заявлений о несходстве сравниваемых знаков [12].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.10.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем 5 пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное




обозначение , состоящее из квадрата голубого цвета, в который помещены изображения рожка мороженого, цветов, ленты и брызг молока и выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесные элементы «Вкус страсти» и «мороженое пломбир», из которых изображение мороженого и слова «мороженое пломбир», согласно данной регистрации товарного знака, включены в него лишь в качестве неохраняемых элементов.

Правовая охрана была предоставлена этому товарному знаку с приоритетом от 15.10.2015 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 295605

(

(

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства сравниваемых обозначений показал, что они никак не являются сходными, так как имеющий в оспариваемом товарном знаке индивидуализирующее значение и, соответственно, подлежащий сравнительному анализу по данным критериям словесный элемент «Вкус страсти», с одной стороны, и доминирующий в противопоставленных товарных знаках словесный элемент «ЛяФам», с другой стороны, абсолютно различны по количеству слогов и

звуков и составу звуков, совсем не имеют совпадающих звукосочетаний, и различны по своей семантике («Вкус страсти» – это способность, склонность или интерес к какому-либо сильному чувственному влечению, а «ЛяФам» – это транскрипция буквами русского алфавита определенной лексической единицы французского языка – «la femme», то есть «женщина»).

Кроме того, как уже было отмечено выше, изображение рожка мороженого в составе оспариваемого товарного знака является неохранным («слабым») элементом, указывающим на определенный вид товара (мороженое), то есть оно не способно выполнять индивидуализирующую функцию для соответствующих товаров. Поскольку при экспертизе обозначений следует учитывать только сходство «сильных» элементов, то изображения рожка мороженого в сравниваемых знаках не подлежат отдельному сравнительному анализу.

Вместе с тем, оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому критерию сходства обозначений осуществляется с учетом общего зрительного впечатления от их восприятия в целом, формируемого всеми элементами, составляющими эти знаки.

Однако сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом товарном знаке большей части изобразительных элементов (квадрата, изображений цветов и брызг молока), отсутствующих в противопоставленных товарных знаках (прямоугольник, изображения расходящихся в разные стороны световых лучей, бликов и крошек шоколада имеют совершенно иные внешние формы, пространственное положение, симметрию и смысловые значения), а также они, весьма очевидно, отличаются в цветовом и шрифтовом исполнении изобразительных и словесных элементов. К тому же, и «слабые» элементы в виде изображений рожка мороженого в их составе также отличаются друг от друга своим цветовым исполнением, внешней формой их верхней части и художественно-графической проработкой поверхности нижней части, то есть никак не являются тождественными.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки совсем не имеют сходных «сильных» элементов, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, не имеют и второстепенных элементов, которые в большей части совпадали бы (были бы тождественны) между собой, и, соответственно, производят в целом совершенно разное общее зрительное впечатление. Следовательно, они никак не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод, собственно, об отсутствии у них сходства.

Товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечнях товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, представляют собой мороженое и товары для его изготовления и хранения, в силу чего они совпадают либо относятся к одной и той же соответствующей родовой группе товаров, то есть являются однородными.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки никак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Следовательно, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, отсутствуют и какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку по утверждению лиц, подавших возражение, использовавшиеся ими для индивидуализации однородных товаров противопоставленные товарные знаки, собственно, не являются сходными с оспариваемым товарным знаком, а упомянутые ими в возражении произведения дизайна упаковок не подлежат сравнительному анализу с оспариваемым товарным знаком по данному правовому основанию ввиду отсутствия в материалах возражения каких-либо доказательств введения соответствующих

товаров именно в этих упаковках в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В свою очередь, общая информация об экономической деятельности лиц, подавших возражение [1 – 7], сама по себе никак не свидетельствует о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение воспринималось российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации товаров лиц, подавших возражение.

Необходимо отметить, что для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения лицами, подавшими возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицами, подавшими возражение. Например, в материалах возражения отсутствуют какие-либо договоры поставки товаров и документы, подтверждающие их исполнение, товарные накладные, счета-фактуры и платежные поручения на их оплату и т.д., а также не имеется соответствующих данных социологического исследования.

В свою очередь, учредительные документы и выписка из ЕГРЮЛ [1] содержат сведения лишь об одном из лиц, подавших возражение, и только как о юридическом лице, а перечень лиц, входящих в группу компаний [2], не раскрывает их взаимодействия друг с другом по осуществлению ими той или иной конкретной экономической деятельности, причем одно из лиц, подавших возражение, владеющее противопоставленными товарными знаками, а именно

компания DODIGTON VENTURES LIMITED, отсутствует в этом перечне, то есть не входит в данную группу компаний.

Представленные справки одного из лиц, подавших возражение, со сведениями о производственной деятельности и производственных мощностях предприятия и объемах производства, реализации и затрат на рекламу выпускаемой продукции [3] не являются документами строгой финансовой отчетности и исходят только от него, то есть являются исключительно декларативными и совсем не подтверждаются какими-либо объективными данными.

Сведения из сети Интернет [4] не имеют каких-либо дат, которые относились бы к периоду ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо датированы периодом позже этой даты, то есть не могут быть приняты во внимание.

Представлен договор об оказании рекламных услуг [5], но отсутствуют какие-либо документы, которые подтверждали бы его исполнение сторонами.

При этом графики выходов рекламы на телеканалах [6] относятся к совершенно другим договорам, которые вовсе не были представлены, поэтому отсутствуют сведения о том, кто являлся заказчиком размещения этой рекламы и что рекламировалось на телеканалах.

Представлены каталоги продукции [7], но отсутствуют какие-либо документы, которые содержали бы сведения о том, когда и где эти каталоги распространялись среди потребителей.

Представленные в материалах возражения результаты социологического опроса [8] не могут быть признаны репрезентативными, поскольку было опрошено всего лишь 500 человек и только в Саратове, Энгельсе и Балаково, причем касаются они сравнения упаковок мороженого, а вовсе не оспариваемого товарного знака в том виде, в котором он был зарегистрирован и охраняется.

Напротив, представленные правообладателем оспариваемого товарного знака результаты социологического опроса [11] указывают на то, что на дату приоритета этого товарного знака абсолютное большинство респондентов (96%)

отличили бы его от противопоставленных товарных знаков и произведений дизайна упаковок, а также 90% опрошенных полагали бы, что индивидуализируемые этими обозначениями товары произведены различными производителями.

Судебные акты [10] не подлежат анализу, так как они касаются совершенно других товарных знаков и других юридических лиц, спорящих друг с другом.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, у коллегии не имеется и каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому товарному знаку или к соответствующим товарам, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, его отдельных социальных слоев либо конкретных органов государственной власти.

Доводы возражения касательно этого мотива возражения по своему существу сводятся лишь к тому, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции.

Однако данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Что касается мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака с созданными ранее даты его приоритета дизайнером Лукьяновым Д.А. по

служебному заданию ЗАО «Талосто» графическими произведениями (произведениями дизайна упаковок), то следует отметить, что соответствующие графические объекты, представленные в приложении к заявлению [9] и тождественные или сходные с противопоставленными товарными знаками, уже проанализированными выше, содержат в себе совершенно иные, чем в оспариваемом товарном знаке, композиционные графические решения в целом, обуславливающиеся абсолютно очевидными отличиями их изобразительных элементов по своей внешней форме, расположению в пространстве, симметрии и цветовому сочетанию, а также их словесных элементов – по своему шрифтовому исполнению, составу букв, художественной проработке шрифтовых единиц и фона для них и их цветовому сочетанию.

При этом необходимо отметить, что сравнительному анализу с противопоставленными обозначениями подлежит оспариваемый товарный знак исключительно в том виде, в котором он был зарегистрирован и охраняется, без учета отмеченных в возражении особенностей его реального использования правообладателем.

Данные визуальные отличия сравниваемых обозначений, исключительно как графических объектов, никак не позволяют признать их сходными в рамках анализа изображенных в приложении к заявлению [9] графических объектов в качестве объектов авторского права (изобразительных произведений).

К тому же, заявление дизайнера Лукьянова Д.А. [9] не было подтверждено какими-либо иными документами, которые содержали бы в себе объективные сведения об указанном в нем обстоятельстве, а нотариусом, согласно данному документу, удостоверяется только то, что подпись на заявлении сделана определенным лицом, то есть Лукьяновым Д.А., но вовсе не удостоверяются сами факты, изложенные в нем, то есть декларативно заявленные указанным лицом.

Так, например, материалы возражения не содержат в себе каких-либо документов, которые подтверждали бы наличие на дату приоритета оспариваемого товарного знака, собственно, необходимой известности потребителям соответствующих графических произведений, как объектов

авторского права, принадлежащих именно лицам, подавшим возражение. Не имеется доказательств наличия фактов их обнародования лицами, подавшими возражение, для всеобщего сведения тем или иным публичным способом. Например, как было отмечено выше, отсутствуют доказательства наличия фактов введения конкретных товаров в определенных упаковках с соответствующим дизайном в гражданский оборот и т.п.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 601902.