

Палата по патентным спорам 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 № 4520, рассмотрела возражение от 19.07.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288243, поданное ООО «Ариэль», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.05.2005 за №288243 по заявке №2004702616/50 с приоритетом от 12.02.2004 на имя Эй & Уай Дистрибуторз, Инк., США (далее – правообладатель), сроком на 10 лет в отношении товаров 29 «масло подсолнечное» и услуг 35 «изучение рынка, агентства по импорту-экспорту, продвижение товаров (подсолнечного масла) [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц подсолнечного масла (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей подсолнечным маслом], демонстрация товаров» классов МКТУ.

Правовая охрана в качестве товарного знака, согласно приведенному в материалах заявки описанию, представлена комбинированному обозначению в виде горизонтально ориентированной этикетки, поле которой заполнено пестрым рисунком из цветов и листьев подсолнечника. Их изображение частично перекрывает фигурная горизонтальная полоса с двумя округленными утолщениями и внутренним окаймлением, на фоне которых повторяется словесное обозначение «ЗЛАТО», выполненное крупным стандартным шрифтом буквами русского алфавита с засечками в форме наплыпов. Над и под логотипом расположены соответственно слова «МАСЛО» и «ПОДСОЛНЕЧНОЕ», начертанные более мелким рубленым

шрифтом. Между логотипами в средней части фигурной полосы мелким шрифтом нанесены словесные и цифровые обозначения, содержащие сведения о составе продукта, его калорийности, наличии витаминов, холестерина, а также об условиях хранения, сроке годности, изготовителе и розливе. Выше над средней частью полосы размещен небольшой четырехугольник с надписью в две строки «БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА С ВИТАМИНОМ Е». В правой части полосы мелким шрифтом нанесены наименование продукта «100% рафинированное, дезодорированное подсолнечное масло» и рекомендации по его применению, а ниже расположено обозначение «1 литр», выполненное более крупным шрифтом. В правом нижнем углу этикетки, под полосой размещено изображение международного штрих-кода.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.07.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения, с учетом дополнения к возражению от 06.04.2006 №0406-06, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем сходных товарных знаков по свидетельствам №173093, 192179, имеющих более ранний приоритет и действующих в отношении однородных товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ;
- сходство оспариваемого и противопоставленных знаков определяется полным фонетическим и визуальным вхождением в них в качестве основного элемента слова «ЗЛАТО»;

- переход прав на данные знаки к ООО «Ариэль» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18.04.2005, о чем произведена официальная публикация 12.06.2005;
- основанием для регистрации оспариваемого знака на имя Эй & Уай Дистрибуторз, Инк., США явилась регистрация договора о передаче исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№192179, 173093 в отношении всех товаров/услуг от ОАО «Торгово-промышленная компания «РУССКАЯ БАКАЛЕЯ»;
- на момент принятия решения о регистрации оспариваемого знака договор уступки от 08.12.2003 №4649 был признан судом недействительной сделкой, о чём 04.05.2005 в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации была внесена соответствующая запись;
- ссылка правообладателя на дело, рассматриваемое Федеральным судом общей юрисдикции Железнодорожного района г.Новосибирска, несостоятельна, поскольку оно никоим образом не влияет на решение коллегии Палаты по патентным спорам.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №288243 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. сведения о товарных знаках на 3л. [1];
2. решения, постановления, определения судебных органов на 29л. [2];
3. Устав ООО «Ариэль» на 14л. [3].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель на заседании коллегии отзыв не представил; устно выразил несогласие с доводами возражения, аргументируя тем, что в настоящее время судебные акты, положенные в основу возражения от

19.07.2005, находятся в стадии обжалования. В качестве доказательств были представлены копии судебных определений и судебной повестки на 4л. [4] и копия заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора от 27.10.2005 на 5л. [5].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (12.02.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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.

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 определяют 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).

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.

Оспариваемый знак представляет собой горизонтально ориентированную этикетку, поле которой заполнено пестрым рисунком из цветов и листьев подсолнечника. Их изображение по центру частично перекрывает фигурная горизонтальная полоса с утолщениями в двух местах в виде выступающих наружу вверх и вниз округостей и внутренним окаймлением, на фоне которой в утолщениях помещено слово «ЗЛАТО», выполненное крупным стандартным шрифтом буквами русского алфавита с засечками в форме напльвов. Этикетка также содержит сведения информационного характера о виде, свойствах, составе продукта, представленные надписями с использованием букв русского алфавита мелкого шрифта.

Основную визуалистику знака определяет слово «ЗЛАТО», что достигается выполнением его крупным шрифтом и расположением в центральной части обозначения. Его фантазийность приводит к тому, что внимание потребителя при восприятии обозначений акцентируется прежде всего на нем, обусловливая его смысловое доминирование. Второстепенность изобразительного элемента по отношению к словесному проявляется в том, что он служит лишь фоном, играя роль вспомогательного различительного элемента.

Противопоставленный знак по свидетельству №173093 представляет собой слово «ЗЛАТО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а противопоставленный знак по свидетельству №192179 – фигурную горизонтальную полосу с утолщениями в двух местах в виде выступающих наружу вверх и вниз округостей и внутренним окаймлением, на фоне которой в утолщениях помещено слово «ЗЛАТО», выполненное крупным стандартным шрифтом буквами русского алфавита с засечками в форме напльвов.

При сопоставлении охарактеризованных выше обозначений наблюдается, что товарный знак по свидетельству №192179 воспроизводит часть оспариваемого знака в виде полосы со словом «ЗЛАТО», а словесный

товарный знак по свидетельству №173093 фонетически и графически тождественен основному словесному элементу оспариваемого знака.

В рассматриваемых знаках именно слово «ЗЛАТО» определяет тот фантазийный образ, складывающийся в сознании потребителя, приобретающего товар, маркированный этими знаками и вызывающий представление об едином коммерческом источнике происхождения данных товаров. Включение его в состав всех знаков предопределяет сходство обозначений в целом до степени смешения.

Однородность товара 29 класса МКТУ «масло подсолнечное» и связанных с этим товаром услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, товарам «масла растительные пищевые», «масла и жиры пищевые», для которых зарегистрированы более ранние знаки, возникает в силу соотношения их как род-вид, одинакового круга потребителей и назначения, сходных условий реализации.

Относительно владельцев конфликтных знаков коллегией Палаты по патентным спорам выявлено следующее.

Первоначальным правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№192179, 173093 являлось ОАО Торгово-промышленная компания «РУССКАЯ БАКАЛЕЯ».

Впоследствии упомянутые знаки по договору об уступке от 08.12.2003 №4649 перешли к Эй & Уай Дистрибуторз, Инк., США. Однако на основании постановления от 15.04.2005 судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам ГУ ФССП по г.Москве о возбуждении исполнительного производства №8599/11АС-05-32 запись о регистрации данного договора об уступке аннулирована. Одновременно переход прав на эти товарные знаки зарегистрирован на ООО «Ариэль», о чем была произведена публикация 12.06.2005. Договор об уступке от 08.12.2003 №4649 решением Арбитражного суда г.Самары от 17.12.2004 по делу №А-57-22864/04-19, вступившим в законную силу 06.05.2005, признан ничтожной сделкой.

В этой связи установлено, что Эй & Уай Дистрибьюторз, Инк. не имел прав на противопоставленные знаки, согласие на регистрацию товарного знака по свидетельству №288243 от ОАО Торгово-промышленная компания «РУССКАЯ БАКАЛЕЯ» на имя Эй & Уай Дистрибьюторз в материалах заявки №2004702616/50 отсутствует, на заседании коллегии его также представлено не было.

Таким образом, на момент рассмотрения возражения владельцем противопоставленных знаков выступает ООО «Ариэль», а оспариваемого знака – Эй & Уай Дистрибьюторз, т.е. иное лицо, что свидетельствует о нарушении установленных пункта 1 статьи 7 Закона.

При решении вопроса о принадлежности знаков коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 17.12.2004 договор об уступке прав на товарные знаки между ОАО Торгово-промышленная компания «РУССКАЯ БАКАЛЕЯ» и Эй & Уай Дистрибьюторз признан недействительной сделкой; а принадлежность товарных знаков оставлена за ОАО Торгово-промышленная компания «РУССКАЯ БАКАЛЕЯ». Определением Апелляционной инстанции г.Саратова от 06.05.2005 производство по апелляционной жалобе было прекращено, а решение суда первой инстанции вступило в силу. Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 02.08.2005 решение от 17.12.2004 оставлено без изменения. Кроме того, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.12.2005 отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 17.12.2005. Намерений дальнейшего обжалования со стороны правообладателя заявлено не было.

Ссылка правообладателя на определение ФСОЮ Железнодорожного района г.Новосибирска от 05.05.2005 не может быть принята во внимание по следующим обстоятельствам.

Так, решением ФСОЮ Железнодорожного района г.Новосибирска от 29.03.2005 о признании неправомерным бездействия Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в регистрации знаков по свидетельствам №№192179, 173093 на имя ООО «Ариэль» на Роспатент была возложена обязанность зарегистрировать переход права на данные товарные знаки к ООО «Ариэль». Определением ФСОЮ Железнодорожного района г.Новосибирска от 03.05.2005 о пересмотре решения ФСОЮ Железнодорожного района г.Новосибирска от 29.03.2005 по вновь открывшимся обстоятельствам решение от 29.03.2005 было отменено и направлено по подсудности в соответствующий ФСОЮ г.Москвы по месту нахождения Роспатента. Определением ФСОЮ Железнодорожного района г.Новосибирска от 05.05.2005 разъяснено, что в связи с отменой решения ФСОЮ Железнодорожного района г.Новосибирска от 29.03.2005 ООО «Ариэль» не имеет на основании данного решения прав на товарные знаки по свидетельствам №№192179, 173093.

Из представленных судебных актов видно, что в рамках отмеченного дела исследуется вопрос о переходе прав на противопоставленные товарные знаки к ООО «Ариэль». Однако наличие данного спора не влияет на выводы коллегии Палаты по патентным спорам, поскольку вне зависимости от окончательного решения суда противопоставленные знаки будут принадлежать иному лицу.

В данном случае принципиальным является вопрос о переходе прав на противопоставленные знаки к Эй & Уай Дистрибьюторз, что признано в судебном порядке недействительной сделкой.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам располагает всеми основаниями для признания оспариваемой регистрации №288243 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.07.2005, признать предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ЗЛАТО» по свидетельству №288243 недействительным полностью.