

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2016, поданное АО «Эссен Продакшн АГ», Самарская обл., г. Тольятти и ООО «Тринкет», Республика Татарстан, район Тукаевский (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586939, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.09.2016 за №586939 по заявке №2015735374 с приоритетом от 30.10.2015 на имя ОАО «Эфирное», Белгородская обл., г. Алексеевка (далее - правообладатель) для товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 30.10.2025.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение

.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №586939 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 (1), 6, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №586939 сходен до степени



смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№ 354884 (



), 489713 (

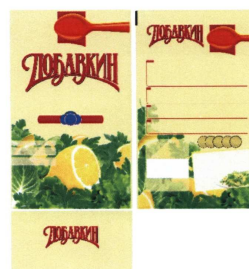


), зарегистрированных на имя АО «Эссен Продакшн АГ», а также с промышленным образцом «Рисунок для упаковки (3



варианта)» по патенту №83985, правообладателем которого также является АО «Эссен Продакшн АГ»;

- наличие сходства до степени смешения обусловлено в первую очередь тем, что



центральный элемент оспариваемого товарного знака «



» имеет крайне высокую степень сходства с центральным элементом серии товарных знаков №№ 354884, 350526, 489713, который также является центральным элементом промышленного образца по патенту №83985 и имеет самостоятельную правовую охрану в качестве товарного знака по свидетельству №476109;


- сравниваемые словесные элементы выполнены в одинаковой графической манере, а именно: в обоих случаях элемент производит зрительное впечатление условной трапеции,

нижняя сторона которой заменена на одинаковым образом изогнутую внутрь трапеции линию, соединяющуюся с фигурным элементом первой буквы слова и подчеркивающую остальные буквы. Указанные слова имеют сходную длину и выполнены в одинаковом цвете с применением оригинальных шрифтов, которые визуально неотличимы один от другого при беглом осмотре обозначений. При этом степень оригинальности использованных шрифтов и компоновки в обоих случаях достаточно высока для того, чтобы данный элемент воспринимался потребителем не только в качестве словесного, но, прежде всего, как основная часть графической композиции, имеющая существенное значение для визуального восприятия товарного знака, т.е. в некоторой степени как изобразительный элемент;

- в связи с этим наибольшее значение для сопоставительного анализа обозначений приобретает именно их графическое сходство, которое усиливается за счет одинакового композиционного расположения элементов, одинакового сочетания цветов, а также за счет сходства внешнего вида и расположения второстепенных элементов обозначений, таких, как изображения зелени и ингредиентов;


- поскольку оспариваемый и противопоставленные товарные знаки предназначены для маркировки товаров, относящихся к соусам, майонезам (и для обозначения неразрывно связанных с ними услуг 35 класса МКТУ), которые относятся к категории относительно недорогих товаров широкого потребления и повседневного спроса, вероятность смешения обозначений в сознании потребителя существенно возрастает;


- необходимо отметить, что, согласно тексту Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в том числе, в случае, если противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- обозначение  используется АО «Эссен Продакшн АГ» и его правопродшественниками с 1999 года;


- на дату приоритета оспариваемого товарного знака дилерская сеть АО «Эссен Продакшн АГ», осуществляющая реализацию товаров, охватывала более 80 регионов и областей Российской Федерации;

- АО «Эссен Продакшн АГ» реализует выпускаемую продукцию преимущественно через крупные федеральные и локальные сетевые магазины («X5 Retail», «Магнит», «Окей», «Лента», «Метро» и др.), а также через собственную торговую сеть, состоящую из магазинов «ЭССЕН» и «Камилла»;

- продукция, выпускаемая под товарным знаком , получила золотые медали дегустационных конкурсов выставок «Интерфуд 2005» (г. С-Петербург), «Астанафуд 2005» (Казахстан), «World Food 2005», «World Food 2006» (г. Москва), «Царицынская ярмарка» (г. Волгоград), «Донской купец» (г. Ростов-на-Дону), «Россия Единая» (г. Н. Новгород) и ряда профессиональных конкурсов;

- ввиду длительного и интенсивного использования товарные знаки с элементом  неразрывно связаны в сознании потребителей с его изготовителем и соответствующими качественными характеристиками;

- таким образом, принимая во внимание сходство сравниваемых товарных знаков, однородность товаров, в отношении которых они охраняются, а также высокую различительную способность серии товарных знаков, основанную на их длительном и интенсивном использовании правообладателем, представляется очевидным вывод о том, что существует угроза смешения сравниваемых средств индивидуализации и введения потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товар;

- в 2015 году Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук был проведен масштабный социологический опрос с целью выяснения мнения потребителей относительно наличия или отсутствия сходства обозначений до степени смешения, а также наличия или отсутствия опасности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, маркированного комбинированными обозначениями с элементом .

- согласно выводам, сделанным Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, обозначение, фактически совпадающее с товарным знаком по свидетельству №586939, является сходным до степени смешения с товарными знаками АО «Эссен Продакшн АГ» и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- в дополнение к приведенным выше доводам, которые сами по себе являются достаточными для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, в возражении отмечено, что оспариваемый товарный знак сходен



до степени смешения с товарными знаками по свидетельству №362279 и



по свидетельству №367702, зарегистрированными в отношении товаров 30 класса МКТУ «соусы, в том числе майонез» на имя ООО «Тринкет», которое входит в группу компаний, возглавляемую АО «Эссен Продакшн АГ», в рамках которой указанные общества осуществляют совместную деятельность;

- продукция, маркируемая товарными знаками по свидетельствам №362279 и №367702, также вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации АО «Эссен Продакшн АГ» на основании договоров с ООО «Тринкет»;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку в словесных элементах «Добавкин» и «Добавочка» совпадает большая часть букв, составляющих слова, полностью совпадающие части находятся в начале слов и в первую очередь воспринимаются потребителем при прочтении, ударение в них падает на второй слог; слова выполнены неотличимыми (один от другого) для потребителя шрифтами прописными буквами русского алфавита в одном цвете; количество букв в словах отличается всего на одну и оба слова являются достаточно длинными, чтобы такая разница являлась незначительной; оба слова создают одинаковое зрительное впечатление; оба слова несут сходную смысловую нагрузку, так как образованы от слова «добавка»;

- изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- таким образом, исходя из доводов, приведенных в возражении, и подтверждающих их доказательств, представляется доказанным утверждение о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя иных лиц для совпадающих и однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, а также способен ввести и фактически вводит потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №586939 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- свидетельство №192060 на товарный знак [1];
- распечатка из справочно-информационного ресурса ФИПС «Открытые реестры» объектов интеллектуальной собственности, упомянутых в возражении [2];
- распечатки судебных актов [3];
- выписки из ЕГРЮЛ в отношении АО Эссен Продакшн АГ» и ООО «ТРИНКЕТ» [4];
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости [5];
- справка о затратах на продвижение продукции «MAXEEB» на территории Российской Федерации в период с 2010 по 2015 год [6];
- справка об объемах реализации продукции «MAXEEB» на территории Российской Федерации в период с 2011 по 2016 год [7];
- сведения о магазинах «ЭССЕН» [8];
- договоры поставки продукции [9];
- сведения о наградах [10];
- презентации благотворительного фонда [11];
- заключения по результатам социологического опроса, подготовленного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №586939 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- правообладатель считает неправомерным то обстоятельство, что в одном возражении выступают два различных заявителя;

- если обратиться к положениям пункта 1 статьи 1500 Кодекса (оспаривание решений по заявке на товарный знак) «... решение о предоставлении или отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем...»;

- буквальное прочтение данной нормы свидетельствует о том, что оспаривать решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку может один заявитель, а не несколько;

- аналогичное требование содержится в пункте 2.1 главы II Правил ППС;

- кроме того, пошлина за подачу возражения должна быть уплачена каждым из лиц, подавших возражение;

- в силу изложенного, а также в связи с тем, что каждый из заявителей проводит собственную, независимую друг от друга аргументацию возражений по отношению к оспариваемому товарному знаку, доводы АО «Эссен Продакшн АГ» и ООО «Тринкет» должны быть разделены на два самостоятельных делопроизводства;

- правообладатель не усматривает между словесными обозначениями «ДОБАВКИН» и «МАХЕЕВЪ» сравниваемых комбинированных товарных знаков фонетического сходства, поскольку отсутствуют близкие и совпадающие звуки и звукосочетания;

- при этом в рассматриваемых комбинированных товарных знаках именно указанные словесные элементы являются основными отличительными элементами (эти элементы являются оригинальным названием товара, который использует только один производитель и не имеет права использовать другие, в отличие от натуралистических изображений продуктов, используемых всеми);

- кроме того, товарные знаки часто используются в устной форме, например, в радиорекламе, при обсуждении товара со знакомыми или с продавцами, также потребители сталкиваются только со словесными обозначениями при упоминании товара в прессе, в сети Интернет, где пользователи делятся мнением о продуктах;

- таким образом, сходство или несходство словесных элементов «ДОБАВКИН» и «МАХЕЕВЪ» является решающим при определении сходства или несходства знаков в целом;

- также между сравниваемыми словесными элементами отсутствует визуальное графическое сходство;

- словесная часть «МАХЕЕВЪ» в товарных знаках по свидетельствам №№476109, 354884, 489713, 350526 выполнена в старорусской графической манере буквами русского кириллического алфавита красного цвета, при этом буквы выполнены выпуклым шрифтом разной высоты, что в совокупности с контрастным контуром создает эффект объема и зрительно вытягивает элемент вверх над изобразительным элементом, на который опирается левое основание первой буквы и который представляет собой дугообразную линию с закругленными в вверх и внутрь каплевидными концами, повторяющую дугообразный контур букв;

- таким образом, словесный элемент в целом обрамлен витиеватым изобразительным элементом, который не выходит за его пределы;

- словесная же часть «ДОБАВКИН» выполнена в оригинальной графической лаконичной манере в кириллице буквами вытянутыми по вертикали различной высоты красного цвета с прорисовкой, за счет которой создается впечатление сжатости элемента в целом. Словесная часть опирается на две линии с изменяющейся от центра к краям толщиной, переходящие одна в другую, и образованные основанием буквы «Д», выполненной с оригинальным плечом округлой формы, и продолжением концевого элемента буквы «Б» петлеобразной формы, над которой нависает концевой элемент буквы «В». Последовательное расположение двух линий образует дугообразное основание для всего словесного элемента в целом. При этом за счет «нависания» отдельных букв над основанием не создается зрительного объема словесного элемента;



- кроме того, используемый шрифт является старорусским или старославянским, используемым не одним производителем;

- в возражении не упоминается об изобразительных элементах натуралистического характера, которые присутствуют в сравниваемых товарных знаках;

- натуралистические изображения продуктов, входящих в состав майонеза, по сути, являются наглядным описанием его состава и используются самыми разными производителями на этикетках их майонезов;

- в этой связи при восприятии упаковки майонеза у потребителя остается только общее впечатление о том, что на упаковке изображены различные продукты – ингредиенты майонеза;

- вследствие описательного характера и широкого использования на этикетках майонезов разных производителей изображения ингредиентов майонеза не могут служить потребителю ориентиром, позволяющим отличать майонез одного производителя от майонеза другого производителя;

- большинство компаний-производителей майонезной продукции используют светло-желтую цветовую гамму для фона упаковки, что обусловлено цветом продукции, и исполнение индивидуализирующего словесного элемента в красном цвете;

- расположение индивидуализирующих словесных элементов в верхней части упаковок также не является уникальным, поскольку используется многими производителями;

- следовательно, указанные признаки не должны учитываться для целей сравнения знаков на общее зрительное впечатление;

- также правообладатель отмечает, что между словесными элементами «ДОБАВКИН» и «МАХЕЕВЪ» отсутствует семантическое сходство (воспринимаются как русские фамилии, ассоциирующиеся с понятиями от которых они произошли);

- в частности обозначение «МАХЕЕВЪ» воспринимается как фамилия, произошедшая от имен «Михей» или «Макей», тогда как фамилия «ДОБАВКИН» образована от значимого слова «добавка»;

- таким образом, сравниваемые словесные элементы вызывают различные смысловые ассоциации;

- правообладатель обращает внимание на тот факт, что при проведении экспертизы оспариваемого товарного знака ему не противопоставлялся промышленный образец по патенту №83985;

- результаты социологического опроса, подготовленного кафедрой методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, показали, что 74,1% потребителей считают несходными упаковку майонеза «ДОБАВКИН» и оспариваемый товарный знак, а также 46,1% потребителей сочли невозможным ввести в заблуждение относительно компаний, изготавливающих майонез в сравниваемых упаковках;



- при сравнении словесных элементов  и  74,1% респондентов указали на их несходство;

- в 2015 году АО «Эссен Продакшн АГ» обращалось в арбитражный суд с иском к правообладателю о запрете использовать написание словесного элемента «ДОБАВКИН», ввиду тождества исполнения этого элемента с товарными знаками истца;

- однако решением Арбитражного Суда Самарской области от 27.06.2016 по делу №А55-3777/2016, подтвержденным Постановлением Одинадцатого Апелляционного Суда от 26.09.2016 по делу №А55-3777/2016 в удовлетворении исковых требований АО «Эссен Продакшн АГ» было отказано;

- учитывая отсутствие ассоциации в целом между словесными обозначениями «ДОБАВКИН» и «МАХЕЕВЪ» суд счел, что сходство до степени смешения в данном случае отсутствует;

- выпуск майонеза «ДОБАВКИН» осуществляется правообладателем менее одного года, однако на сегодняшний день эта продукция была отмечена дипломами и наградами;

- правообладатель вкладывает силы и средства в развитие товарного знака «ДОБАВКИН»;

- правообладатель не согласен с доводом возражения о сходстве товарных знаков со словесными элементами «ДОБАВКИН» и «ДОБАВОЧКА»;

- правообладателю оспариваемого товарного принадлежит исключительное право на серию товарных знаков со словесным элементом «ДОБАВКИН»: ДОБАВКИН по

свидетельству №20932 с приоритетом от 02.12.2002,



№332575 с приоритетом от

18.05.2006,



№332576 с приоритетом от 18.05.2006;

- таким образом, приоритет у перечисленных товарных знаков со словом «ДОБАВКИН» более ранний, чем приоритет противопоставленных товарных знаков со словом «ДОБАВОЧКА».

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- распечатка из справочно-информационного ресурса ФИПС «Открытые реестры» объектов интеллектуальной собственности, упомянутых в отзыве [11];

- заключение специалиста (Патентного поверенного Российской Федерации Германа В.А.) [12];

- заключение специалиста о тождестве шрифтового написания словесного элемента «ДОБАВКИН» с товарными знаками по свидетельствам №№476109, 354884, 489713, 350526 и сходстве цветового сочетания желтого фона и надписи «ДОБАВКИН» красного цвета на упаковке майонеза «ДОБАВКИН» с товарными знаками по свидетельствам №№476109, 354884, 489713, 350526 [13];

- заключение специалиста №026-21-00032 от 12.05.2016 по результатам рецензирования заключения специалиста Орловой В.В. по вопросу степени сходства комбинированных обозначений со словесными элементами «МАХЕЕВ» и «ДОБАВКИН», выполненное АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ [14];

- решение Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-3777/2016 от 27.06.2016 [15];

- постановление одиннадцатого Арбитражного апелляционного Суда г. Самара по делу №А55-3777/2016 от 26.09.2016 [16];

- решение Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-10442/2010 от 16.09.2011 [17];

- справка от 14.04.2016 о затратах на продвижение торговой марки «ДОБАВКИН» [18];

- дипломы и награды [19];

- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Характер сравнительного восприятия упаковки, которая используется для майонеза, и товарного знака, использующегося для маркировки майонеза», подготовленный кафедрой методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова [20];

- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Характер сравнительного восприятия обозначения «ДОБАВКИН», которое используется для маркировки майонеза, и товарного знака «МАХЕЕВЪ», использующегося для маркировки майонеза», подготовленный кафедрой Методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова [21];

- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического Интернет-опроса потребителей «Характер сравнительного восприятия упаковки, которая используется для майонеза, и товарного знака, использующегося для маркировки майонеза», подготовленный кафедрой методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова [22];

- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического Интернет-опроса потребителей «Характер сравнительного восприятия обозначения «ДОБАВКИН», которое используется для маркировки майонеза, и товарного знака «МАХЕЕВЪ», использующегося

для маркировки майонеза», подготовленный кафедрой Методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова [23].

На заседании коллегии, состоявшейся 09.12.2016, лицами, подавшими возражение, были даны следующие письменные пояснения относительно принципа обязательности исполнения решения Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-3777/2016 от 27.06.2016 и постановления одиннадцатого Арбитражного апелляционного Суда г. Самара по делу №А55-3777/2016 от 26.09.2016:

- согласно статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК), вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации;

- обязательным является именно судебный акт, то есть – его резолютивная часть, в данном случае приведенная на с. 5 решения Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-3777/2016 от 27.06.2016: «В иске отказать»;

- все прочие факты, в том числе, установленные в решении суда и приведенные в его мотивировочной части, обязательными не являются;

- данный вывод отражен, в частности, в прилагаемом комментарии к ряду статей АПК, данном в статье Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой «К вопросу о силе судебных актов арбитражного суда»;

- данное решение суда не должно и не может учитываться при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586939, поскольку судом не установлено, что этикетки продукции «ДОБАВКИН» не являются сходными до степени смешения с товарными знаками «МАХЕЕВЪ»;

- суд сравнил словесные обозначения «ДОБАВКИН» и «МАХЕЕВЪ» и пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения именно слов;

- при этом в упомянутом решении суда прямо указано, что «вопрос о сходстве товарных знаков истца и ответчика может быть предметом исследования при рассмотрении

возражения заинтересованного лица против регистрации знака», то есть указал, что данный вопрос может быть разрешен по своему усмотрению органом, который уполномочен рассматривать такие возражения, то есть Роспатентом;

- при этом судом исследовался не оспариваемый товарный знак, а этикетки выпускавшейся продукции;

- кроме того, в решении суда не упоминались противопоставленные в возражении товарные знаки по свидетельствам №362279 и №367702 промышленный образец по патенту №83956;

- кроме того, решение суда в силу статьи 69 АПК не имеет преюдициального значения для ООО «Трикет» и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, поскольку данные лица не участвовали в судебном процессе по этому делу.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.10.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №586939 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 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 пунктом 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил 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.

На основании подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Положения названного пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 48 Правил, при проверке сходства изобразительных и объемных обозначений, а также изобразительных и объемных элементов комбинированных обозначений с промышленным образцом используются признаки, указанные в пункте 43 Правил.

Товарный знак по свидетельству №586939 представляет собой комбинированное



обозначение, включающее два вертикально ориентированных прямоугольника одинакового размера и один прямоугольник меньшего размера, вытянутый в горизонтальном направлении, имеющие фон светло-желтого цвета. Согласно описанию, приведенному правообладателем при подаче заявки №2015735374 на оспариваемый товарный знак, перечисленные прямоугольники представляют собой

упаковку в развернутом виде (переднюю и оборотную части упаковки, а также её дно, соответственно).

Основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака




является прямоугольник, отображающий переднюю часть упаковки. В верхней части этого прямоугольника размещено слово «ДОБАВКИ», выполненное буквами русского алфавита красного цвета оригинальным шрифтом. Над словесным элементом в верхней части прямоугольника размещен изобразительный элемент красного цвета в виде прямоугольника со скошенной углом, на который наложено стилизованное изображение ложки красного цвета. Нижняя половина прямоугольника заполнена фоновым рисунком, включающим натуралистические изображения половинки лимона, зелени и салатных листьев. Среди зелени также визуализируются небольшие фрагменты лимона. Между описанными изобразительными элементами и словом «ДОБАВКИ» в центральной части прямоугольника размещена жирная горизонтальная полоса красного цвета, в центре которой изображены круги синего цвета.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на имя ООО «Эфирное» в отношении товаров 30 «горчица; пряности, приправы, соусы в том числе, томатный, для пасты, а также майонез, кетчуп, заправки для салатов» и услуг 35 «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: оптовая и розничная продажа горчицы, пряностей, приправ, соусов в том числе, томатных, для пасты, а также майонеза, кетчупа, заправок для салатов» классов МКТУ в белом, чёрном, жёлтом, светло-жёлтом, бордовом, красном, синем, зелёном, светло-зелёном, оливковом, тёмно-болотном, оранжевом, салатном цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586939 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 6 (2), 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586939 подано АО «Эссен Продакшн АГ» и ООО «Тринкет».

АО «Эссен Продакшн АГ» является крупным российским производителем продуктов питания и, в частности, соусной продукции. Этой компании принадлежит исключительное право на серию товарных знаков со словесным элементом  по свидетельствам

№№ 354884 (, 350526 (, 489713 (, 476109 (, а также исключительное право на промышленный образец «Рисунок для упаковки (3 варианта)»



по патенту №83985, также включающий словесный элемент



В связи с изложенным АО «Эссен Продакшн АГ» признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586939 по пунктам 3 (1), 6 (2), 9 статьи 1483 Кодекса, то есть по всем основаниям, приведенным в возражении.

ООО «Тринкет» в возражении обосновывает свои доводы о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку наличием у него

исключительного права на товарные знаки  по свидетельству №362279 и



по свидетельству №367702. В этой связи коллегия усматривает наличие заинтересованности у этого лица в подаче возражения только в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с доводом правообладателя о том, что в одном возражении не могут выступать два различных юридических лица, необходимо пояснить, что законодательство

не устанавливает специальных ограничений относительно количества лиц, оспаривающих предоставление правовой охраны товарного знака в рамках одного возражения.


Правообладатель ссылается на статью 1500 Кодекса, однако указанная норма относится исключительно к оспариванию заявителем решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке на товарный знак (об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, а также решения о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации).

Тогда как возражение, поданное АО «Эссен Продакшн АГ» и ООО «Тринкет», относится к иной категории возражений, связанных с оспариванием уже предоставленной правовой охраны товарному знаку.

Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определен статьей 1513 Кодекса, которая содержит ограничения в подаче такого рода возражений только с точки зрения наличия заинтересованности у обратившегося с возражением лица. Вопрос заинтересованности каждого из лиц, подавших возражение, уже был отражен в настоящем заключении.

Кроме того, коллегия считает необходимым отметить, что до даты подачи рассматриваемого возражения АО «Эссен Продакшн АГ» и ООО «Тринкет» в отношении приведенных в возражении товарных знаков по свидетельствам №362279 и №367702 были связаны лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 08.09.2016 за №РД0205876. В этой связи также усматривается заинтересованность у обратившихся с возражением лиц против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586939 в совместной подаче возражения.

Относительно мотивов оспаривания товарного знака по свидетельству №586939 по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 (2), 9 статьи 1483 Кодекса, в рамках которых

противопоставлена перечисленная выше серия товарных знаков и промышленный образец со словесным элементом , принадлежащих АО «Эссен Продакшн АГ», коллегией установлено следующее.




Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны по свидетельству №586939 и зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 354884, 350526, 489713, 476109, сторонами не оспаривается (в перечне всех товарных знаков присутствуют товар майонез). Что касается услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, то они также являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку услуги непосредственно связаны с продвижением товаров для третьих лиц, в том числе, майонеза.

Патент на промышленный образец №83985 «Рисунок для упаковки (3 варианта)» представляет собой рисунок для упаковки, которая может быть использована для различных товаров, включая майонез.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 354884 ()

350526 ()

489713 () и промышленный образец «Рисунок для упаковки (3

варианта)» , ,  по патенту №83985 представляют собой прямоугольники, вытянутые в вертикальном направлении, в верхней части которых

размещен словесный элемент , выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета (этот словесный элемент самостоятельно

зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №476109). В нижней части прямоугольников размещены композиции в виде натуралистического изображения различных продуктов (овощей, зелени, яиц). Некоторые прямоугольники содержат надписи неохраняемого характера, выполненные мелким шрифтом (в частности, «Провансаль», «с лимонным соком», «premium» и т.д.).

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и приведенной в предыдущем абзаце заключения серии объектов интеллектуальной собственности,

объединенной словесным элементом , показал следующее.

В соответствии с пунктом 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197 (далее - Рекомендации), «При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом».

Словесные элементы «ДОБАВКИН» и «МАХЕЕВ» действительно различны с точки зрения фонетики и семантики (представляют собой несозвучные фамилии, образованные от слов с различным смыслом).

Вместе с тем, анализируемые словесные элементы



и




имеют высокую степень визуального сходства, что обусловлено воспроизведением при исполнении словесного элемента «ДОБАВКИН» основных графических приемов, присущих изобразительной составляющей слова «МАХЕЕВ», и использованием одинаковой цветовой гаммы. А именно, крайние буквы словесных элементов имеют более крупный размер, чем буквы в центральной части слов. Верхняя часть букв расположена на одном горизонтальном уровне, а в нижней части буквы выполнены таким образом, что в целом слова имеют одинаковую вогнутую форму. Оба словесных элемента подчеркнуты изогнутой линией, повторяющей нижний вогнутый контур букв. Данная линия исходит от нижней части первых букв

словесных элементов. Буквы дополнены завитками. Сами словесные элементы и подчеркивающие их линии выполнены красным цветом. Внешний контур слов имеет форму равнобедренной трапеции с вогнутым основанием. Кроме того, различие в длине сопоставляемых слов на одну букву зрительно неразлично.

Благодаря оригинальности и запоминаемости художественной проработки слова



, а также с учетом того, что продукция (майонез), маркированная данным обозначением длительное время присутствует на российском рынке и известна потребителям [6-11], этот элемент обладает высокой различительной способностью.

Необходимо отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений, а именно к такой категории обозначений за счет оригинальной графической проработки тяготеет элемент , наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении (пункт 5.2.1 Рекомендаций). Первое впечатление от сравниваемых элементов является сходным и только при детальном анализе элементов усматривается различие в исполнении отдельных деталях обозначений.

Кроме того, элемент



в составе передней части упаковки



оспариваемого товарного знака

занимает точно такое же пространственное



положение, что и элемент  в составе противопоставленных товарных

знаков/промышленного образца ( ,  ,  ,  ,  ,  ).

Таким образом, сравниваемые объекты производят сходное общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их сходстве в целом.

Кроме того, сходство сравниваемых объектов усиливается за счет сходного композиционного решения товарных знаков/промышленного образца в целом, включения в композиции реалистического изображения одних и тех же продуктов

питания, сходного колористического решения (в частности,  и  ).

Правообладатель в своем отзыве отмечает, что различительная способность реалистических изображений продуктов снижена за счет их описательного характера по отношению к самим товарам (входят в состав майонеза, либо предназначены для использования с майонезом) и традиционного использования различными производителями на упаковке майонеза.

Вместе с тем, степень художественной проработки и взаимное расположение данных элементов на упаковках различных производителей имеют существенные

отличия, например:  ,  ,  ,  ,  . В этой связи при оценке сходства комбинированных обозначений, предназначенных для маркировки соусов (майонеза), изобразительными в виде реалистических изображений продуктов нельзя пренебречь.




В связи с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и принадлежащие АО «Эссен Продакшн АГ» товарные знаки по свидетельствам №№ 354884, 350526, 489713, 476109 и промышленный образец по патенту №83985 являются сходными до степени смешения (сходство обусловлено сходством основных индивидуализирующих элементов, а также усугубляется наличием изобразительного сходства обозначений в целом) в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, что противоречит требованиям пунктов 6 (2), 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается решения Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-3777/2016 от 27.06.2016 [15] и Постановления одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда г. Самара по делу №А55-3777/2016 от 26.09.2016 [16], то коллегия отмечает, что в ходе указанных судебных заседаний исследовались упаковки товаров, а не рассматривался вопрос о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586939.



В возражении также приведен довод о том, что товарный знак по свидетельству №586939 зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Как показал приведенный выше анализ сопоставляемых объектов, они имеют предпосылки, способные привести к введению потребителей в заблуждение, которые обусловлены высокой степенью сходства сравниваемых объектов, а также длительным

использованием товарных знаков со словом  (задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака).

Что касается результатов социологических опросов, подготовленных Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН [12] и кафедрой Методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова [20-23], то они носят взаимоисключающий характер, в связи с чем не могут быть приняты во внимание при разрешении данного спора.

Вместе с тем, даже в процессе проведения социологических исследований по заказу правообладателя [20-23] было установлено, что более 90% респондентам известна упаковка

майонеза со словесным элементом . Указанное свидетельствует о высокой степени известности этого обозначения среди потребителей, и, как следствие, о возможности введения потребителей в заблуждение в случае использования для маркировки однородной продукции сходного с ним обозначения .

В силу изложенного коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов ООО «Тринкет» относительно сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и принадлежащих ему товарных знаков



по свидетельству №362279 и



по свидетельству №367702, то

коллегия сочла их необоснованными ввиду нижеследующего.

Основными индивидуализирующими элементами сопоставляемых средств


индивидуализации являются словесные элементы



и



Имеющиеся различия по фонетике и семантике словесных элементов «ДОБАВОЧКА» и «МАХЕЕВЪ» очевидны. Что касается графической проработки данных элементов, то в целом они производят различное общее зрительное впечатление за счет различной общей формы. Как уже было отмечено в заключении, крайние буквы имеют более

крупный размер, чем буквы в центральной части слова , в связи с чем внешний контур слова имеет форму равнобедренной трапеции с вогнутым основанием. Указанные особенности графического исполнения данного слова не присущи

словесному элементу



(разница в размере букв менее выражена и не прослеживается внешняя трапециевидная форма).

Таким образом, исследуемые товарные знаки различаются по всем трем критериям сходства, определяемых Правилами, что обуславливает вывод о несхождении товарных знаков до степени их смешения.

Таким образом, довод ООО «Тринкет» о не соответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия признала недоказанным.

Доводы особого мнения, представленного правообладателем оспариваемого товарного знака, по существу касаются соответствия товарного знака по свидетельству №586939 требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) и 9 статьи 1483 Кодекса. Позиция коллегии по вопросу соответствия товарного знака данным нормам Кодекса изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586939 недействительным полностью.**