

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 28.12.2016, поданное ОАО «Косметическое объединение «СВОБОДА», ул.Вятская (далее – лицо, подавшее возражение; ОАО «СВОБОДА»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №556528, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак « ^{ЗОДИАК}
ZODIAK » по заявке №2014733412 с приоритетом от 02.10.2014 зарегистрирован 05.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №556528 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АМС Медиа», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2016 поступило возражение, в котором лицо, его подавшее, указывает на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №556528 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в обосновании заинтересованности лицом, подавшее возражение, была подана заявка №2015712813 на регистрацию товарного знака «ЗОДИАК»;
- по вышеуказанной заявке экспертизой было вынесено решение об отказе, поскольку он является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №556528;

- в 1997 году на имя лица, подавшего возражение, также была подана заявка на регистрацию товарного знака «ЗОДИАК», по которой было вынесено решение об отказе ввиду сходства с товарным знаком «ZODIAK» по свидетельству №131827, принадлежащим АОЗТ «Новая Заря»;

- лицо, подавшее возражение, производит шампунь и крем, маркируемые обозначением «ЗОДИАК»;

- маркировка и рецептура крема «ЗОДИАК» разработана в 1979 году, что подтверждается Свидетельством государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий;

- крем «ЗОДИАК» реализуется на всей территории Российской Федерации и хорошо известен российскому потребителю на протяжении многих лет;

- в поисковой системе Яндекс слов «крем Зодиак» первые 20 результатов выдаются о креме «ЗОДИАК», выпускаемом лицом, подавшим возражение;

- вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №556528 вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №556528 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2015712813 (1);

- книга рецептов кремов, действующих с 15.01.1986 (2);

- заявка №2015712813 на регистрацию товарного знака «Зодиак» (3);

- договор уступки товарного знака по свидетельству №131827 (4);

- акт о внедрении изобретения «Крем для кожи лица» «Зодиак» от 17.01.1984 и определение экономического эффекта от его использования (5);

- ассортимент продукции лица, подавшего возражение (6);

- книга выборки косметических изделий за 2009-2015 (7);

- заявка на регистрацию товарного знака «Зодиак» от 13.11.1997 (8);

- уведомление о принятии к рассмотрению заявки №97717215 на регистрацию товарного знака (9);
- запрос экспертизы заявленного обозначения по заявке №97717215 (10);
- письмо-согласие от АОЗТ «Новая заря» (11);
- сведения на товарный знак «Зодиак» по свидетельству №131827 (12);
- решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №97717215 (13);
- приказ от 03.02.2015 «О разработке изображения товарного знака «Зодиак» в целях защиты исключительных прав на торговое наименование «Зодиак», используемое ОАО «СВОБОДА» с 1976 года» (14);
- решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2015712813 (15);
- свидетельство №822826 на изобретение крема для кожи лица «Зодиак» (16);
- фото эталонного образца крема для рук «Зодиак» в тубе (17);
- фото упаковки косметической продукции под торговым наименованием «Зодиак» (18);
- копии разработанных и утвержденных этикеток кремов под торговым наименованием «Зодиак» с 2006 по 2015 г.г. (19);
- копии товарных накладных на отгрузку ОАО «СВОБОДА» косметической продукции под торговым наименованием «Зодиак» (20);
- сведения из сети Интернет о продукции крем «Зодиак» (21).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указывалось следующее:

- в возражении не содержатся данные о наличии у потребителей ассоциативной связи между ОАО «СВОБОДА» и товарами 03, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;
- из документов, представленных лицом, подавшим возражение, нельзя сделать вывод о том, что товары «Зодиак» вводились им в гражданский оборот, поскольку часть из них относится к поздней дате, чем дата приоритета, остальная часть не содержит сведений о производителе и реализации товаров и т.д.;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, документально не доказало, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака с 2006 года производит, продает и рекламирует следующие виды товаров: мыло жидкое «Зодиак», шампуни для волос «Знаки Зодиака», бальзам для всех типов волос «Знаки Зодиака», крем для рук «Знаки Зодиака»;

- правообладатель товарного знака ранее обладал исключительными правами на товарный знак «Зодиак» по свидетельству №296013 в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе, «парфюмерно-косметических товаров»;

- ЗАО «Диал Инжиниринг», входящее в группу лиц с ООО «АМС-медиа», является правообладателем товарного знака «Знаки Зодиака» по свидетельству №319708 в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе, «парфюмерно-косметических товаров»;

- с учетом представленных правообладателем документов есть основания полагать, что потребитель ассоциирует обозначение «Зодиак» именно с ним и группой компаний, куда он входит;

- таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, не могло законно использовать обозначение «Зодиак» на таких товарах, как косметические крема или иных парфюмерно-косметических продуктах;

- поскольку документы, представленные ОАО «СВОБОДА», относятся к товарам 03 класса МКТУ «косметическая продукция», то в отношении остальных товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №556528 не имеется и доказательств заинтересованности в отношении данных товаров не представлено.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №556528.

Правообладателем представлены следующие документы:

- копии разрешительной документации на мыло «Зодиак» (22);
- копии разрешительной документации на шампуни, крем для рук, бальзам для волос «Знаки Зодиака» (23);
- фото продукции «Знаки Зодиака» и «Зодиак» (24);
- справка об аффилированности лиц (25);
- справка об объемах продаж (26);
- копии товарных накладных на продукцию «Знаки Зодиака», «Зодиак» (27).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.10.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №556528 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В возражении лицо, его подавшее, представило информацию о том, что им осуществляется хозяйственная деятельность в области парфюмерно-косметических изделий (крема для рук) и средств по уходу за волосами (шампуни) с использованием обозначения «Зодиак», сходного с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №556528. Лицом, подавшим возражение, были поданы заявки в 1997 году (№97717215) и в 2015 году (№2015712813) на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ЗОДИАК» в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ. Согласно представленным документам предпринимались попытки для осуществления их регистраций (1, 3, 4, 8-13, 15). В связи с этим ОАО «СВОБОДА» признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №556528 представляет собой словесное обозначение « ^{ЗОДИАК} ZODIAK », выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

В рассматриваемом товарном знаке слово «ZODIAK» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «Зодиак». Согласно Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с.237, слово «Зодиак» означает: «пояс неба, по которому Солнце совершает свое видимое годовое движение. Знаки зодиака (обозначение 12 созвездий, через которые проходит зодиак).

Учитывая семантическое значение оспариваемого товарного знака, коллегия пришла к выводу, что он не несет в себе какой – либо ложной или способной ввести потребителя в заблуждение информации относительно товаров 03, 05 классов МКТУ и/или его изготовителя.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения рассматриваемого товарного знака к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак ^{ЗОДИАК} « ZODIAK » способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку обозначение «Зодиак» ассоциируется исключительно с продукцией лица, подавшего возражение.

Вышеуказанный довод, по мнению возражения, основан на следующих документах (2, 5-7, 14, 16-21).

Анализ документов показал следующее.

Представленные товарно-транспортные накладные за 2016 год (20), сведения из сети Интернет (21) о реализации крема для рук «Зодиак», приказ «О разработке изображения товарного знака «Зодиак» в целях защиты исключительных прав на торговое наименование «Зодиак» (14), не могут быть приняты во внимание при рассмотрении возражения, поскольку относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Этикетки крема для рук «Зодиак» (17, 18) не содержат выходных данных, в связи с чем не представляется возможным определить в какой период времени они были созданы. Фото упаковки данного товара (19) не может служить подтверждением фактического производства товара и введения его в гражданский оборот.

В свою очередь материалы возражения, свидетельствуют о том, что задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, на крем «Зодиак» было зарегистрировано авторское свидетельство №822826 (16), составлен акт о внедрении этого изобретения и определение экономического

эффекта от его использования (5), разработана рецептура (2). Однако, данные материалы сами по себе не свидетельствуют о длительном промышленном производстве крема «Зодиак» лицом, подавшим возражение.

К возражению также приложены сведения (6, 7) в виде сводных таблиц ассортимента продукции за периоды времени, относящиеся к 1982 году и с 2009 года по 2015 год. Таблицы не содержат подписи, а также информации о том, кто произвел продукцию, и где в дальнейшем она была реализована. Данные сведения не могут быть приняты во внимание коллегией, поскольку сами по себе носят декларативный характер и не подтверждены документальными доказательствами, например, финансовыми документами, годовыми отчетами и так далее.

Сведений о произведенной лицом, подавшим возражение, продукции под обозначением «Зодиак» в промежутке времени с 1982 по 2009 год не представлено.

Также лицом, подавшим возражение, не представлена информация о географии поставок произведенной им продукции под обозначением «Зодиак».

Таким образом, материалы возражения не подтверждают длительного и непрерывного использования обозначения «Зодиак» при маркировке производимой ОАО «Свобода» парфюмерно-косметической продукции.

На основании изложенного, у коллегии нет оснований полагать, что обозначение «Зодиак» в результате его непрерывного и длительного использования на всей территории Российской Федерации ассоциируется у потребителя исключительно с лицом, подавшим возражение.

Напротив, правообладателем оспариваемого товарного знака к отзыву приложены документы (22-24, 26, 27), свидетельствующие о том, что им с 2010 года выпускается и продается жидкое мыло, маркированное обозначением «Зодиак».

В этой связи, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак « ^{ЗОДИАК} ZODIAK » по свидетельству №556528 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, является недоказанным.

В силу указанного, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №556528 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 556528.