

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 25.07.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, с. Нурлино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557352, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2014736593 с приоритетом от 30.10.2014 зарегистрирован 13.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 557352 на имя ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение

ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ

В поступившем 25.07.2018 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 (2), 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 557352 (1), зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком

ЖИВОЕ

по свидетельству № 607125, приоритет от 16.10.2014 (2), право на который возникло ранее у лица, подавшего возражение, в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ;

- словесные элементы «ЖИВОЙ» (1) и «ЖИВОЕ» (2) являются одним словом, а слово «ПРОВАНСАЛЬ» прямо указывает на вид товаров, в связи с чем, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557352 (1) полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 25.07.2018 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- сравнение товарных знаков (1) и (2) показало отсутствие их тождества и сходства до степени смешения;

- общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых товарных знаков различно (знак (2) – одно слово, 5 букв; знак (1) – два слова, 15 букв и т.д.);

- слово «ПРОВАНСАЛЬ» занимает доминирующее положение в товарном знаке «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1) и аналогичное слово отсутствует в товарном знаке (2);

- сходные элементы «ЖИВОЙ» и «ЖИВОЕ» в сравниваемых товарных знаках (1) и (2) не тождественны и отличаются окончаниями;
- звучание товарного знака «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1) практически на две трети отличается от звучания товарного знака «ЖИВОЕ» (2) по продолжительности, по звуковому составу и расположению звуков. Товарный знак «ЖИВОЕ» (2) состоит из 5 звуков, произносимых непрерывно. В составе товарного знака (1) присутствуют звуки, отсутствующие в товарном знаке (2): звуки [й], [п], [р], [а], [н], [с], [л'], что обуславливает фонетические различия знаков (1) и (2);
- слово «Живое» - слово среднего рода, которое означает «то, что принадлежит к животному и растительному миру» и не является элементом какого-либо словосочетания;
- использование товарного знака «ЖИВОЕ» (2) в отношении товаров «приправы; пряности; заправки для салатов; майонез; соусы [приправы]; соусы для пасты, специи», в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1), будет противоречить правилам русского языка;
- товарный знак (1) представляет собой связанное словосочетание, при этом слово «живой» - слово мужского рода; слово «провансаль» означает: «a la provencale» по-провансальски. От назв. области на юге Франции. В одном из значений: острый соус из яичных желтков с растительным маслом, уксусом и пряностями. Словосочетание «живой провансаль» является фантазийным, поскольку живых соусов не существует. Товарный знак (1) обладает смысловым оттенком, который совершенно не присущ товарному знаку (2), в связи с этим, их смешение по смысловому критерию исключается;
- правообладателем представлены материалы, подтверждающие интенсивное и обширное использование оспариваемого товарного знака «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1) на товарах производства компании правообладателя, относящихся к товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован (объемы реализации товаров, география продаж товара - соуса майонез «Живой Провансаль», объемы инвестиций в рекламу, объемы медиа-инвестиций, сведения о выставках и наградах);

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку им не осуществляется использование товарного знака (2). Среди перечисленных в выписке из ЕГРИП видов деятельности лица, подавшего возражение, отсутствует деятельность по изготовлению и реализации продуктов питания. Сведения о выданных лицензиях на право использования товарного знака «ЖИВОЕ» (2) в Госреестре отсутствуют;

- лицо, подавшее возражение, является инициатором множества дел (распечатка из электронной базы данных «kad.arbitr.ru»), что может свидетельствовать о декларативном характере подаваемых заявлений и возражений, а также о злоупотреблении лицом, подавшим возражение, своими правами;

- противопоставленный товарный знак «ЖИВОЕ» (2) был зарегистрирован 01.03.2017 г., то есть на два года позднее даты регистрации оспариваемого товарного знака «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1) (дата регистрации - 13.11.2015г.). Следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака (1) не могла быть произведена в нарушение положения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку на дату регистрации товарного знака (1) товарный знак (2) не был зарегистрирован.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копии страниц сети Интернет <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/> - [3];
- копии страниц сети Интернет <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/> - [4];
- копии страниц сети Интернет <https://gallicismes.academic.ru/> - [5];
- копия справки о продажах майонеза «Живой Провансаль» б/н от 10.09.2018 г. - [6];
- копия справки о выставках и наградах майонеза «Живой Провансаль» б/н от 10.09.2018 г. - [7];
- копия справки об инвестициях в продвижение майонеза «Живой Провансаль» б/н от 10.09.2018 г. - [8];
- копия выписки из ЕГРИП - [9];
- копия страниц сайта kad.arbitr.ru - [10].

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. Вместе с тем, «неявка любого лица, имеющего право

участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела» (абзац 3 пункта 4.3. Правил ППС).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак (2), сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1), что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 25.07.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.10.2014) приоритета оспариваемого товарного знака (1), правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 557352 (1) с приоритетом от 30.10.2014 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «приправы; пряности; заправки для салатов; майонез; соусы [приправы]; соусы для пасты, специи».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении знак ***ЖИВОЕ*** по свидетельству № 607125 приоритет от 16.10.2014 (2) является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

В отношении фонетического критерия сходства словесных обозначений коллегия отмечает, что сравниваемые знаки «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1) и «ЖИВОЕ» (2) не совпадают по большинству признаков данного критерия: имеют

разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в оспариваемом товарном знаке (1) двух слов значительно увеличивает фонетическую длину знака. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых товарных знаков (1) и (2) неодинакова. Товарный знак «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1) будет восприниматься потребителями как фантазийное обозначение с учетом смыслового значения составляющих его слов, поскольку живых, обладающих всеми признаками жизни соусов не существует (см. электронные словари: tolkslovar.ru; <https://kartaslov.ru/>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/800182>, а также источники [3-5]). В свою очередь противопоставленный товарный знак (2), представляющий собой прилагательное «ЖИВОЕ», в силу своей многозначности может вызывать у потребителя разные смысловые ассоциации. Учитывая вышеизложенное сравниваемые товарные знаки (1) и (2) будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) содержат разное количество словесных элементов, что усиливают визуальные отличия сопоставляемых знаков.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не могут ассоциироваться между собой в целом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ товарного знака (1) идентичны соответствующим товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (2), что обуславливает их однородность.

Учитывая отсутствие сходства, идентичные товары 30 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками (1) и (2), не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Довод правообладателя в отношении более поздней даты регистрации (01.03.2017 г.) противопоставленного товарного знака «ЖИВОЕ» (2) по сравнению с датой регистрацией (13.11.2015 г.) оспариваемого товарного знака «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1) признан неубедительным. В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о сопоставлении товарных знаков на предмет их тождества / сходства с учетом даты приоритета, а не даты регистрации этих товарных знаков в Госреестре.

Основанием для подачи настоящего возражения явилось несоответствие оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Обоснование лица, подавшего возражение, в части несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса в материалах возражения не содержится. В связи с чем, несоответствие товарного знака (1) пункту 7 статьи 1483 Кодекса коллегией не оценивалось.

Рассмотрение вопроса злоупотребления лицом, подавшим возражение, своими правами не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Коллегией также учтены документы о деятельности правообладателя [6-8] в области производства и продвижения на рынке майонеза, маркируемого товарным знаком «ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ» (1).

Изложенное свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 557352.