

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2007, поданное ООО «Юридическая фирма «Жигачев и Христофоров», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «VEGETA» по свидетельству №305971, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005705405/50 с приоритетом от 15.03.2005 зарегистрирован 03.05.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №305971 на имя компании ПОДРАВКА Преграмбена индустрия д.д., Хорватия (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой композицию, составленную из стилизованных овощей, наложенных на вытянутый прямоугольник, в верхней части которого расположен словесный элемент «VEGETA», выполненный в оригинальном графическом решении: словесный элемент заключен в двойной овал, в верхней части овала расположено стилизованное изображение головы и руки повара в колпаке, а в правом нижнем углу композиции расположено заключенное в фигурную рамку слово «PODRAVKA» - часть фирменного наименования правообладателя. Вверху над рамкой изображено стилизованное сердце, заключенное в фигурную рамку.

Знак охраняется в синем, темно-синем, коричневом, светло-коричневом, оранжевом, зеленом, темно-зеленом, желтом, белом, черном, сером, сиреневом, красном цветовом сочетании.

В возражении от 28.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 305971 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.3.1 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак, доминирующим элементом которого является реалистическое и частично схематическое изображение продукта – овощей и орехов, предположительно являющихся товарами или сырьем для заявленных в перечне товаров 29, 30 классов МКТУ, не обладает различительной способностью и характеризует товары, графически указывая на материал и состав сырья, а применительно к товарам, не представляющим такой продукт и не изготовленным из такого сырья, также является ложным и способным ввести в заблуждение в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил.

На основании отмеченного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305971 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии представил отзыв от 24.10.2008, в котором выразил несогласие с доводами возражения, указав следующее:

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию словесных, изобразительных и цветовых элементов, создающих целостную композицию,

обладающую различительной способностью, доминирующими элементами в котором являются изображение головы повара и слово «VEGETA»;

- присутствующий в товарном знаке изобразительный элемент не является ни реалистическим, ни схематическим изображением товаров, поскольку представляет собой упаковку, выполненную в художественно-фантазийном стиле;

- дополнительную различительную способность оспариваемому товарному знаку придает цветовое исполнение, а именно, общий синий фон этикетки, который используется правообладателем для упаковки универсальной приправы с 1959 года (изображение овощей появилось на упаковке с 1994 года);

- наличие в знаке словесных и других изобразительных элементов не может не приниматься во внимание при оценке различительной способности обозначения;

- нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак включает изображение, графически указывающее на материал и состав сырья, основанное на положении пункта 2.3.2.3 Правил, поскольку законодатель имел в виду словесное указание на то, из чего сделан или состоит конкретный продукт;

- оспариваемый товарный знак, представляющий собой комбинацию целого ряда различных элементов – словесных, цветовых и графических, должен рассматриваться как единое целое художественно-фантазийное произведение, а не разбиваться на отдельные части;

- художественно-фантазийное изображение овощей вызывает в сознании потребителя ассоциативное представление о товарах, требующее дополнительного рассуждения и домысливания, т.е. привлечения воображения для того, чтоб сформулировать его описательную характеристику, что не позволяет признать анализируемое обозначение описательным;

- мировая практика и практика Роспатента показывает, что существует огромное количество зарегистрированных товарных знаков, представляющих собой этикетку или упаковку с изображением продуктов питания, что свидетельствует о том, что они обладают различительной способностью, что дает

им право существовать в качестве товарных знаков, а потребителям отличать продукцию одних производителей от других;

- учитывая, что синяя упаковка с изображением овощей, трав, специй используется правообладателем для различных овощных приправ, трав, специй, пищевых добавок, соусов, супов, бульонов, составов для их приготовления (т.е. всех тех товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак), а эти товары в свою очередь также изготовлены из овощей, трав, специй, рассматриваемое обозначение не может считаться ложным или вводящим в заблуждение потребителей, поскольку не содержит элементов, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара или его изготовителе, не соответствующее действительности;

- оспариваемый комбинированный товарный знак не только обладает самостоятельной, изначально присущей ему различительной способностью, но и приобрел дополнительную различительную способность среди потребителей в силу своего продолжительного и интенсивного использования, как во всем мире, так и в Российской Федерации.

В отзыве также отмечено, что лицо, подавшее возражение, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 и пункта 2 статьи 1513 Кодекса не является заинтересованным лицом в данном деле и поэтому не имеет права подавать такое возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- список товарных знаков в виде упаковок с изображением продуктов, зарегистрированных в России на имя различных производителей на 16л.[1];

- распечатка с сайта www.vegeta.ru об истории Вегеты, копии дипломов «Супербренд» 2005, 2006 гг. и копии из изданий «Супербренды» за 2005, 2006 гг. на 22л.[2];

- письмо от ООО «МЕМБР Ретейл Трэкинг Сервисез» на 4л.[3];

- информация с сайта компании ООО «ФОРТ ТРЕЙД ФУТ» об участии в выставках за 2005, 2006, 2007 годы с фотографиями стендов, копии каталогов выставки «Продэкспо» на 31л.[4];
- образцы различной рекламной продукции компании Podravka на 28л.[5];
- копии из каталогов «Товары и цены» на 25л.[6];
- копии статей, рекламы и рецептов из газет и журналов, письмо от компании «Гэллап» о рекламе на телевидении на 80л.[7];
- письмо от представительства компании Podravka в Москве на бл.[8];
- распечатки с порталов 4p.ru, foodmarket.spb.ru с результатами исследований на 32л.[9];
- отчет по исследованию в 2008 году Аналитического Центра Юрия Левады на 37л.[10];
- копии свидетельств о регистрации в Хорватии, Евросоюзе и США на 12л.[11].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 15.03.2005 поступления заявки №2005705405/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 1, 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство.

Элементы, указанные в абзаце 4 могут быть включены в товарный знак, если не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические

или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил, к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

Оспариваемый комбинированный товарный знак, как указано выше, включает словесные элементы «VEGETA» и «PODRAVKA», при этом словесный элемент «VEGETA» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и заключен в двойной овал, в верхней части которого расположено стилизованное изображение головы и руки повара в колпаке, а словесный элемент «PODRAVKA», расположенный в нижней части композиции, выделяется на синем фоне за счет использования контрастного красного цвета фигурной рамки, на фоне которой он расположен. В композицию знака также входит стилизованное изображение продуктов, в том числе овощей. Все вышеуказанные элементы расположены на фоне вертикального прямоугольника синего цвета.

Знак охраняется в синем, темно-синем, коричневом, светло-коричневом, оранжевом, зеленом, темно-зеленом, желтом, белом, черном, сером, сиреневом, красном цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №305971 согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в связи с тем, что в нем доминирующим элементом является реалистическое и частично схематическое изображение продуктов.

При исследовании положения словесных и изобразительных элементов, входящих в состав комбинированного товарного знака, необходимо учитывать фактор визуального доминирования одного из элементов. Значимость положения элемента в комбинированном знаке зависит от того, в какой степени тот или иной элемент способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей, от товаров других производителей.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке основным средством индивидуализации является словесный элемент «VEGETA», расположенный в центре композиции, выполненный шрифтом наибольшего размера с фигурной рамкой, выделяющей это слово на фоне общей композиции.

Изображение продуктов, присутствующих на товарном знаке, представляет собой единую художественную композицию, в которой органично увязаны на синем фоне цветные пятна, вызывающие у потребителя ассоциации с продуктами, которые могут входить в состав овощных консервов, супов, соусов, специй и приправ. Следует указать, что и лицо, подавшее возражение, указывает, что изображенные продукты **предположительно** являются товарами или сырьем для зарегистрированных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Вывод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение не обладает различительной способностью нельзя признать убедительным, поскольку этот вывод должен быть сделан в отношении всего обозначения. Наличие в оспариваемом товарном знаке охраняемых словесных элементов и оригинальных графических элементов свидетельствует о том, что знак в целом способен породить ассоциации, необходимые и достаточные для выполнения ими индивидуализирующей функции товарного знака.

В данном случае графическое выполнение этих продуктов не является воспроизведением товаров 29, 30 классов МКТУ (овощей консервированных, сушеных, соленых, маринованных, супов, соусов, специй и приправ), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Данные изобразительные элементы могут вызвать в сознании потребителя представление о производимых товарах только через дополнительные рассуждения, что исключает возможность отнесения их к категории обозначений, имеющих описательный характер, поскольку они не указывают на вид товаров, а также их характеристики. Соответственно эти элементы не могут являться ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или их изготовителя.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 и 3 статьи 6 Закона.

При вынесении решения Палата по патентным спорам приняла во внимание также материалы [2], [4], [6], [10], представленные правообладателем, подтверждающие широкую известность на российском рынке, начиная с 1994 года, упаковки синего цвета, маркированной обозначением «VEGETA», в частности, для приправ, которая в сознании потребителя ассоциируются с производителем в лице правообладателя.

Что касается утверждения правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в данном деле и поэтому не имеет права подавать возражение, то Палата по патентным спорам отмечает, что право на подачу возражения было реализовано в период действия Закона, положениями которого предусматривалась возможность подачи возражения в палату по патентным спорам любым лицом.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «VEGETA» по свидетельству №305971.