



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 07.09.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 734592, поданное Валио Лтд., Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Violio

Регистрация товарного знака «***Violio***» с приоритетом от 30.04.2019 по заявке № 2019720930 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.11.2019 за № 734592. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», Белгородская область (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 734592 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками «*Valio*», «**VALIO**», «**VIOLA**», «**VIOLA**» по свидетельствам №№ 419835, 301025, 133240, 474088, а также знаками «», «», «**VIOLA**» по международным регистрациям №№ 991381, 973730, 905329, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет графического сходства, а также наличия в сравниваемых обозначениях близких и совпадающих звуков, а также близости звуков, составляющих обозначения, что наблюдается как в варианте озвучивания оспариваемого товарного знака [ВИОЛИО], так и в варианте его озвучивания [ВАЙОЛИО].

В возражении лицо, его подавшее, приводит сведения о своем предприятии, а также о давней истории начала поставки в Россию финского масла «Valio», а затем и плавленого сыра «Viola». Также отмечается, что в 1994 году было образовано дочернее ООО «Валио», основное направление деятельности которого – импорт и продвижение на российском рынке продукции «Valio».

Лицо, подавшее возражение, полагает, что наименование «VALIO» ассоциируется у российских потребителей именно с ним, а сходное обозначение «Violio» будет восприниматься как наименование одной из разновидностей продукции лица, подавшего возражение.

Возражение содержит также доводы об однородности всех товаров 29 и всех услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, товарам и услугам 29 и 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций.

Кроме того, по мнению обратившегося с возражением лица, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад»

может помешать реализации исключительных прав на товарные знаки Валио Лтд., Финляндия, и вводит потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 734592 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 419835, 301025, 133240, 474088;
- (2) распечатки сведений о знаках по международным регистрациям №№ 991381, 905329, 973730;
- (3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 734592;
- (4) распечатки сведений из сети Интернет;
- (5) сведения он-лайн словарей.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором указывает, что для вывода о смешении сопоставляемых товарных знаков отсутствуют достаточные основания, что обусловлено фонетическими, смысловыми и графическими отличиями товарных знаков сторон спора. В частности, правообладатель обращает внимание на то, что сходные по звучанию слоги располагаются в разном порядке, притом существует вариативность произношения, что в совокупности не приводит к выводу о сходстве товарных знаков по фонетическому критерию. Правообладатель поясняет также то, что смысловое содержание оспариваемого товарного знака обусловлено сочетанием частей «Vi» (в переводе с итальянского языка на русский – там) и «Olio» (в переводе с итальянского языка на русский – масло), в свою очередь, противопоставленное обозначение «VALIO» в переводе с финского языка на русский означает «отборный, лучший», а «VIOLA» – фиалка, альт. Дополнительно отмечаются графические особенности исполнения сравниваемых товарных знаков.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса правообладатель приводит аргументы об

отсутствии оснований для соответствующего вывода, поскольку стороны спора представляют свою продукцию в разных сегментах, а именно: лицо, подавшее возражение, позиционируется как производитель молочной продукции (сыров, йогуртов, масел сливочных), в то время как правообладатель является крупнейшим в России предприятием растительно-жировых производств (растительные масла, майонезы) (<https://www.efko.ru/>).

Дополнительно правообладателем отмечается различный дизайн упаковок продукции сторон спора, что также исключает введение потребителей в заблуждение.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (6) сведения он-лайн словарей;
- (7) письмо правообладателя с приложением фотографий продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

В ответ на отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные пояснения, существо доводов которых сводится к повторному анализу сходства обозначений. В частности, указано на наличие у слова «VIOLIO» смыслового значения также в греческом языке (скрипка), а также на неверный перевод слова «VALIO» правообладателем. Кроме того, лицо, подавшее возражение, акцентирует внимание на известности компании Валио Лтд. и ее продукции.

С пояснениями лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- (8) распечатки из сети Интернет;
- (9) сведения о заявке № 2019720930;
- (10) сведения он-лайн словарей;
- (11) фотографии продукции сторон спора.

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

С учетом даты (30.04.2019) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Violio

Оспариваемый товарный знак «**Violio**» по свидетельству № 734592 (приоритет от 30.04.2019) является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров «*масла растительные*» 29 класса МКТУ и услуг «*реклама масел*»



растительных, продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа масел растительных» 35 класса МКТУ.

Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям законодательства основаны на исключительном праве лица, подавшего возражение, на товарные знаки по свидетельствам №№ 419835, 301025, 133240, 474088, а также знаки по международным регистрациям №№ 991381, 905329, 973730, что свидетельствует о наличии заинтересованности указанного лица, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Противопоставленные в возражении товарные знаки «**VALIO**», «**VIOLA**», «**VIOLA**» по свидетельствам №№ 301025, 133240, 474088 и знак «**VIOLA**» по международной регистрации № 905329 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный в возражении товарный знак «*Valio*» по свидетельству № 419835 представляет собой словесный элемент «VALIO», выполненный в латинице в оригинальном шрифтовом исполнении.



Противопоставленные в возражении знаки «», «» по международным регистрациям №№ 991381, 973730 являются комбинированными, включают в качестве основных словесные элементы «VALIO» и «VIOLA», выполненные буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 133240, 474088 и знаки по международным регистрациям №№ 973730, 905329 в качестве основного доминирующего элемента имеют словесный элемент «VIOLA».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 301025, 419835, а также знак по международной регистрации № 991381 в качестве основного доминирующего элемента имеют словесный элемент «VALIO».

В свою очередь, индивидуализирующая способность оспариваемого товарного знака осуществляется словесным элементом «VIOLIO».

Коллегия приняла к сведению доводы стороны спора о различных толкованиях смысловых значений сравниваемых товарных знаков, однако, необходимо иметь ввиду, что ни греческий, ни финский, ни итальянский языки не являются языками, знание которых российскими потребителями может быть признано широким и/или повсеместным. Вероятность восприятия российскими потребителями сравниваемых значений с учетом смысловых образов, указанных странами, представляется не обусловленной ни графическими элементами знаков, ни позиционированием их на рынке. Таким образом, наиболее вероятно восприятие сравниваемых обозначений российскими потребителями в качестве фантазийных, что обуславливает превалирование иных критериев сходства словесных обозначений.

С точки зрения фонетического признака сходства следует отметить, прежде всего, использование идентичных букв и звуков в сравниваемых обозначениях, которые приводят к фонетическому сходству сравниваемых товарных знаков ввиду наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, сходного расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близости состава гласных и состава согласных.

Выполнение всех словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает сравниваемые товарные знаки.

Названные обстоятельства в своей совокупности приводят к ассоциированию сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак «**Violio**» является сходным с противопоставленными в возражении товарными знаками

«**VIOLA**», «**VIOLA**», , «**VIOLA**», а также

«**VALIO**», «*Valio*», «». Степень сходства следует признать высокой, поскольку вывод о сходстве имеется по всем значимым критериям.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 734592, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки компании Валио Лтд., то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые товары «*масла растительные*» 29 класса МКТУ относятся к родовой группе товаров «*масла и жиры пищевые*», имеющейся в перечнях всех противопоставленных регистраций, что свидетельствует об их однородности по роду, назначению, кругу потребителей. Степень однородности высокая.

Услуги «*реклама масел растительных, продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа масел растительных*» 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации относятся к родовым наименованиям услуг «*реклама*», «*продвижение товаров*». В свою очередь, перечни противопоставленных регистраций №№ 419835, 991381 содержат услугу «*реклама*», которая также относится к названным родовым группам, следовательно, сопоставляемые услуги однородны по роду и виду, имеют общее назначение, условия оказания, являются взаимодополяемыми/взаимозаменяемыми. Степень однородности высокая.

Обстоятельства, указанные правообладателем, направленные на обоснование отсутствия вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации, не приводят к выводу об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков до степени их смешения, поскольку согласно правоприменительной практике, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 419835, 301025, 133240, 474088 и знаками по международным регистрациям №№ 991381, 905329, 973730 в отношении

товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, что приводит к несоответствию оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, а следовательно, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он является необедительным по следующим причинам.

Наличие сходства между сравниваемыми товарными знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Доводы о фактическом присутствии товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке являются декларативными. Коллегия поясняет, что сведения сети Интернет демонстрируют лишь предложения к продаже ряда товаров на неопределенную дату, в связи с чем не только не доказывают фактическое нахождение товара на рынке на дату приоритета оспариваемой регистрации, но также не служат ориентиром для оценки ассоциативных связей потребителей со спорным обозначением, возникших в связи с деятельностью лица, подавшего возражение.

Следовательно, не представляется возможным установить, что сходное обозначение порождает несоответствующее действительности представление об определенном изготовителе товаров или лице, оказывающем услуги.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 734592 недействительным полностью.