

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 21.07.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384150, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2007741377, поданной 27.12.2007, зарегистрирован 21.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 384150 на имя ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 27.12.2017.

В поступившем 21.07.2014 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 384150 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен товарному знаку «Советские» по свидетельству № 264826 (1), принадлежащему лицу, подавшему возражение;
- товары 29 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых товарных знаков, однородны.

Далее в возражении приведен подробный анализ однородности товаров, относящихся к рыбе (вяленой свежей, сушеной, соленой, копченой, консервированной) и указанных в перечне товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], и товаров, относящихся к мясу, мясным экстрактам, консервам, дичи и колбасным изделиям, приведенных в перечне товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. При этом, обращено внимание на тождественность сравниваемых товарных знаков, что усиливает однородность сопоставляемых товаров.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены листы с изображением различных товаров [1].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384150 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, кроме товара: «альгинаты пищевые».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 384150, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 12.11.2014 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к подробному анализу неоднородности групп товаров «мясо» и «рыба». При этом отмечено, что оба товарных знака принадлежат разным предприятиям, так как принадлежность его к одному и тому же производителю невозможна.

Также в отзыве отмечено, что лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного образца выпускаемой им рыбной продукции, что ставит под сомнение его заинтересованность в лишении правообладателя правовой охраны на оспариваемый товарный знак. При этом правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно прекращена в отношении товаров, относящихся к мясу.

Кроме того, приведены сведения о том, что правообладатель выпускает колбасу вареную «Советская», а сервелат «Советский» известен потребителю еще с 1988 года (правообладатель производит его с 1999 г.).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы [2], включающие копии листов ГОСТ 16131-86, декларации о соответствии, сертификаты соответствия и др.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 17.11.2014 и 04.12.2014, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные пояснения и материалы [3], включающие распечатки из сети Интернет и судебных актов. Правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 04.12.2014, представлены дополнительные материалы [4], содержащие копии товарных накладных, а также распечатки из сети Интернет и судебного акта.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.04.2015, лицом, подавшим возражение, и правообладателем были представлены дополнительные пояснения и материалы – [5] (от лица, подавшего возражение), [6] (от правообладателя).

Доводы пояснений представляют собой ответы на аргументы оппонента и сводятся к усилению позиций, изложенных в возражении и отзыве на него.

Кроме того, в дополнительных пояснениях лица, подавшего возражение, приведен мотив, согласно которому оспариваемый товарный знак в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ сходен до степени смешения с серией из пяти ранее зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение:

- «СОВЕТСКИЕ», свидетельство № 186534, товары 29 класса МКТУ (рыба, овощи и фрукты консервированные и др.);
- «СОВЕТСКИЕ», свидетельство № 264826, товары 29 класса МКТУ (рыба, овощи и фрукты консервированные и др.);
- «СОВЕТСКИЕ», свидетельство № 447284, товары 30 класса МКТУ;
- «СОВЕТСКИЕ», свидетельство № 490429, товары 32 класса МКТУ;
- «Советские марки», свидетельство № 265492, товары 29 класса МКТУ (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные и др.).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (27.12.2007) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с

пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1, 3]. Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного товарного знака (1), а также им было устно пояснено, что осуществляется подготовка к выпуску продукции.

Поскольку, в случае несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, имеет место ущемление «старших» прав, то данное обстоятельство позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384150 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Что касается аргументов лица, подавшего возражение, в части оспаривания товарного знака в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ со ссылкой на сходство степени смешения с серией из пяти ранее зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Доводы [5], содержавшие указание на новые источники информации (товарные знаки по свидетельствам №№ 186534, 447284, 490429, 265492), были приобщены к возражению после принятия его к рассмотрению, что в соответствии с

пунктом 2.5 Правил ППС исключает возможность их учета при принятии решения. Такие доводы оформляются в качестве самостоятельного возражения.

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «Советские» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знака предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (решением Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2014 по делу № СИП-765/2014 правовая охрана оспариваемого товарного знака была досрочно прекращена в отношении части товаров 29 класса МКТУ, ее действие сохранено в отношении товаров 29 класса МКТУ: «альгинаты пищевые; бульоны; изделия колбасные; концентраты бульонные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; сосиски; сардельки; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; супы, в том числе, сублимированные»). В возражении испрашивается признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью, за исключением позиции «альгинаты пищевые».

Противопоставленный товарный знак «Советские» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставляемые обозначения представляют собой слово «Советские» (советские - прил. к совет в 6 знач.; прил., по знач. связанное с социалистической организацией власти Советов и общества эпохи диктатуры рабочего класса) и являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала,

из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

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

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что товар «рыба» включает в себя такие товары как «рыба свежая, сушеная, соленая, копченая, вяленая, консервированная», которые однородны мясным изделиям (экстрактам, бульонам, консервам, колбасным изделиям и дичи), а товары «рыба консервированная, овощи консервированные» однородны товарам «консервы мясные и мясорастительные, мясо консервированное».

Данный довод не может быть признан правомерным в силу следующего.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ, относящихся к мясу, мясной продукции (деликатесы, изделия колбасные, сосиски и т.д.), бульонам и супам.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) действует в настоящий момент в отношении товаров 29 класса МКТУ: «желе, варенье, компоты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба; яйца».

Таким образом, в перечне противопоставленного знака имеются только товар «рыба» и товар «овощи и фрукты консервированные», какой-либо иной продукции, в том числе рыбных консервов, перечень не содержит. При этом среди товаров оспариваемого товарного знака «мясные консервы» также отсутствуют.

Сравниваемые товары, действительно, принадлежат к одной группе, а именно, продукты питания, и могут реализовываться в одном универсальном магазине. Вместе с тем, в настоящее время универсальные магазины предлагают достаточно большой ассортимент продуктов питания, в которых товары «мясо и продукты из мяса», «бульоны и супы», «рыба», «консервированные овощи и фрукты» располагаются в разных секциях и на разных полках и, следовательно, имеют разные условия реализации.

Кроме того, следует отметить, что сопоставляемые товары отличаются по форме, например, «мясо, мясные продукты» - это куски мясной мякоти, полуфабрикаты из натурального или рубленного мяса, колбаса, сосиски, буженина, карбонат, шпик и др., «рыба» – рыба в целом виде, филе, рыбный фарш, «бульоны и супы» – в форме концентрата, упакованного в пластиковую тару, либо в форме кубиков, «консервированные овощи и фрукты» – это кусочки продукта, упакованные в металлическую или стеклянную тару.

Сопоставляемые товары отличаются также по качественному составу и калорийности, так мясо – источник белка, качественный состав мясных продуктов определяется составом мясного сырья, а рыба – источник жирных кислот, мясные продукты являются важным источником белковых веществ и аминокислот, консервы из жирных сортов рыбы являются хорошим источником витамина D (необходим для костей), B12 (важен для кровяных клеток), консервированные фрукты и овощи - богатый источник витаминов (витамин C) и минеральных веществ.

Следует обратить внимание и на различные условия хранения сравниваемых товаров. Так, свежие продукты имеют специализированные требования, например, свежие мясо и рыба должны храниться при определенной температуре (прилавки-



холодильники), бульоны и супы, овощные и фруктовые консервы не требуют такого хранения.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, материалов [3], касающихся того, что товары «мясо», «мясные консервы» и «рыба», «рыбные консервы» могут иметь один и тот же источник происхождения (производиться одними и теми же производителями), коллегия отмечает, что указанные материалы не могут быть признаны доказывающими однородность товаров: «мясо» и «рыба».

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, были представлены статьи из сети Интернет, согласно которым некоторые мясокомбинаты и заводы выступают производителями мяса и рыбных консервов (например, «ГЛАВПРОДУКТ» ООО «Мясокомбинат Шиловский», «Северодвинский мясокомбинат») (см. материалы [3]).

Анализ представленных материалов показал, что они не содержат документов, которые подтверждали бы производства мяса и рыбы на одном заводе. Так, в распечатках из сети Интернет указано, что «ГЛАВПРОДУКТ» - лидирующая российская компания-производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов, но отсутствуют сведения о производстве данной компанией мяса или рыбы. «Мясокомбинат Шиловский» запустил линию по производству рыбных консервов, однако товара «рыба» комбинат не производит и т.д. При этом не представляется возможным датировать представленные сведения.

Кроме того, следует отметить, что указанные факты являются скорее исключением из правила, поскольку не представлено документов, иллюстрирующих восприятие этих фактов средним российским потребителем как установившейся практики, т.е. лицом, подавшим возражение, не доказано, что производство мяса и рыбы на одном заводе является общепринятой тенденцией на дату подачи заявки.

Таким образом, сопоставляемые товары, хотя и относятся к обобщенной категории продуктов питания, однако относятся к разным родовым группам товаров, не являются взаимозаменяемыми, поскольку данные товары не сопоставимы по своему качественному составу, форме и калорийности, разные

условия хранения и реализации, разные потребительские свойства, что в совокупности свидетельствует об их неоднородности.

Кроме того, коллегией была учтена специфика обозначения «Советские» (его длительную историю и известность – см. материалы [2]). Так, обозначение «Советские» длительное время использовалось ЗАО «Микояновский мясокомбинат» для индивидуализации своего товара, производимого в промышленных объемах, в том числе в рамках лицензионных соглашений, и приобрело у потребителей, в связи использованием именно ЗАО «Микояновский мясокомбинат», известность и устойчивую ассоциативную с этим знаком и этим производителем (сервелат «Советский», колбаса вареная «Советская», выпускаемые с 2000-х годов).

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что производимая и реализуемая (на дату подачи оспариваемого знака) правообладателем продукция не содержит упоминания товарного знака в том виде, как он зарегистрирован – «Советские» (товары маркированы – колбаса «Советская», сервелат «Советский»), необходимо отметить следующее.

Президиум Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) в Постановлении СИП от 24.04.2015 по делу № СИП-765/2014 (заседание суда состоялось 20.04.2015, кассационная жалоба по иску о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Советские» по свидетельству Российской Федерации № 384150 вследствие его неиспользования, сведения были озвучены правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 22.04.2015) отмечает, что «... суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об использовании спорного товарного знака с незначительными, не влияющими на его различительную способность изменениями, характер которых обусловлен правилами русского языка (в словосочетании существительного и прилагательного последнее изменяет окончание в зависимости от рода существительного)...».

Кроме того, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать на дату приоритета оспариваемого товарного знака об осуществлении им хозяйственной деятельности

по производству и реализации товаров 29 класса МКТУ и их маркировки знаком «Советские», или могли бы проиллюстрировать восприятие оспариваемого товарного знака «Советские» средним российским потребителем в качестве средства индивидуализации лица, подавшего возражение.

В этой связи коллегия считает, что в рассматриваемом случае даже при маркировке товаров сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 384150 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, не может быть признано правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 21.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 384150.**