


## 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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2020, поданное Акционерным обществом «Янтарь» г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628466, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2019724889 с приоритетом от 08.07.2016 зарегистрирован 04.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №628466 в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью "7Утра", г. Воронеж (далее - правообладатель).


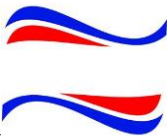
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.01.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №628466 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и положениями статьи 10-bis Парижской конвенции по

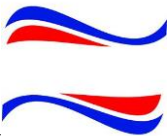
охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция).


Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков



«  » (1) по свидетельству № 494910 и «  » (2) по свидетельству №493350;



- в состав оспариваемого товарного знака «  » входят элементы, сходные до степени смешения с товарными знаками (1) и (2) лица, подавшего возражение;



- согласно результатам отчета, проведенного 21-31 января 2019 года аналитическим центром Юрия Левады («Левада-центр»), упаковки продуктов «Янтарный лидер» и «Янтарный край» в целом похожи между собой для большей части опрошенных (74%). Большинство опрошенных (75%) колбасный сыр «Янтарный лидер» и «Янтарный край» в соответствующих упаковках, воспринимается как продукция похожая друг на друга. 40% опрошенных воспринимают упаковки сыра «Янтарный лидер» и «Янтарный край» как продукцию, выпускаемую одним производителем;

- 11.12.2019 г. комиссия УФАС по Воронежской области пришла к выводу о том, что действия ООО «7 утра», связанные с введением в гражданский оборот товара - колбасный сыр «Янтарный край», в упаковке, сходной до степени смешения с товаром - колбасный сыр «Янтарный лидер», вводимым хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на

территории РФ и в странах ближнего зарубежья, содержат признаки нарушения пункта 1 статьи 14.6 Федерального Закона «О защите конкуренции»;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628466 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлено заключение об обстоятельствах дела №036/01/14.6-309/2019 о нарушении антимонопольного законодательства от 11.12.2019.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 09.01.2020 возражением, на заседании коллегии от 25.09.2020 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков;

- в деле, рассмотренном УФАС, не исследовался вопрос о сходстве до степени смешения товарных знаков. Предметом рассмотрения являлось выявление сходства упаковок колбасного сыра «Янтарный край» (продукция правообладателя) и «Янтарный лидер» (продукция лица, подавшего возражение), в связи с чем данное решение УФАС не имеет отношения к настоящему делу. Кроме того, данное решение УФАС и предписание были отменены решением Арбитражного суда от 10.06.2020;

- опрос аналитического центра Юрия Левады, на который ссылается лицо, подавшее возражение, не приложен к возражению, в связи с чем он не может быть принят во внимание.

- Арбитражный суд по делу №А14-265/2020 также пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками. В рамках данного дела АО «Янтарь» обратилось к ООО «7 Утра» с

иском о нарушении исключительного права на товарные знаки №494910 и №493350 и суд рассматривал вопрос о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных обозначений.

- не все товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленных обозначений.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №628466.

В подтверждение своих доводов правообладатель оспариваемого товарного знака приложил Решения Арбитражного Суда Воронежской области по делу № А14-1418/2020 от 10.06.2020 и №А14-265/2020 от 11.06.2020.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.07.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №628466 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно статье 10-bis Парижской конвенции страны Союза обязаны

обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

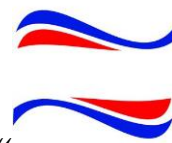
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;


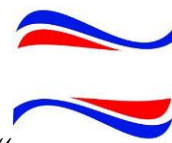
2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.


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




товарные знаки «  » (1) по свидетельству № 494910 и «  » (2) по свидетельству №493350, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

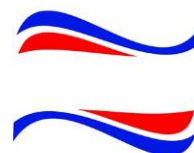


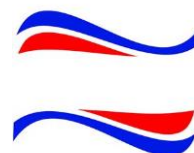
Оспариваемый товарный знак «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из овала и ленты, изображенной вдоль овала по центру.

Внутри овала расположены словесные элементы «Край» и «Янтарный». В правом верхнем углу обозначения изображена окружность с волнистыми линиями, по краю окружности расположены словесные элементы «КРАЙ» и «ЯНТАРНЫЙ». По нижнему и верхнему краям обозначения расположены волнообразные линии. Знак выполнен в красном, синем, белом цветовом сочетании. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » (1) является изобразительным. Представляет собой полукруг в виде стилизованного изображения куска сыра. На фоне полукруга расположена волнообразная лента с раздвоенными краями. Товарный знак выполнен в красном, желтом, белом, золотом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «жиры пищевые; продукты молочные; сыры» и услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов оптовой и розничной продаже товаров».



Противопоставленный товарный знак «  » (2) является изобразительным. Состоит из четырех волнообразных полос, расположенных параллельно друг другу (две в нижней части и две в верхней части обозначения). Товарный знак выполнен в красном и синем цветовом сочетании. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «жиры пищевые; продукты молочные; сыры» и услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов оптовой и розничной продаже товаров».

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

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) и (2) показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке доминирующими элементами, которые выполняют основную индивидуализирующую функцию знака, являются словесные элементы «Край» и «Янтарный». Именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Данные словесные элементы не являются сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1) и (2), поскольку относятся к разным видам обозначений (словесное и изобразительные).

Вместе с тем, изобразительные элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, имеют существенные графические различия с противопоставленным обозначением (1), а именно:

- внешняя форма, выражающиеся в различиях формы ленты (в оспариваемом товарном знаке лента как бы опоясывает полукруг и края её не видны, а в противопоставленном обозначении (1) видны края ленты), наличии в спорном обозначении основного элемента в виде овала, в то время как в товарном знаке (1) основной элемент выполнен в виде полукруга, имитирующего кусочек сыра;

- наличие справа от основного элемента оспариваемого обозначения окружности с пересекающими их в верхней части волнистыми линиями красного и синего цветов, а также волнообразных линий, расположенных по краям оспариваемого обозначения;

- в оспариваемом обозначении, центральный овал разделен синей лентой на две симметричные части, а в оспариваемом товарном знаке (1) отсутствуют симметричные элементы;

- сочетания цветов и тонов, выражающиеся в отсутствии в оспариваемом обозначении желтого и золотого цветов и наличии в спорном обозначении синего цвета, которым выполнена лента, в то время как в противопоставленном товарном знаке (1) отсутствует синий цвет, лента выполнена в красном, белом и золотом цветовом сочетании.



Изобразительные элементы оспариваемого обозначения и противопоставленный товарный знак (2) также имеют существенные графические различия, а именно:

- внешняя форма, выражающиеся в том, что в противопоставленном товарном знаке (2) волнистые линии (две сверху, две снизу) зеркально отражены по горизонтали, а в оспариваемом обозначении две волнистые линии изображены в верхней части окружности, расположенной справа от основного элемента (овала), и имеют одну направленность волны. В оспариваемом обозначении, помимо волнистых линий имеется ряд других элементов (овал, лента, словесные элементы);

- в товарном знаке (2) две волнистые линии (одна синяя, вторая красная) расположены симметрично (зеркально) по горизонтали по отношению к двум другим волнистым линиям (одна синяя, вторая красная), в оспариваемом обозначении такая симметричность отсутствует.

Из вышеизложенного следует вывод о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленные знаки (1), (2) порождают различные восприятия и образы, что обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ оспариваемого обозначения с противопоставленными товарными знаками (1), (2) показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ «альгинаты для кулинарных целей; белки для кулинарных целей; бобы консервированные; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; грибы консервированные; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; лецитин для кулинарных целей;

маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло какао пищевое; масло сливочное; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи обработанные; пектины для кулинарных целей; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; солонина; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца».

Товары 29 класса МКТУ «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры пищевые; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масла пищевые; масло какао пищевое; масло сливочное; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка

[молоко топленое молочнокислого брожения]; семена обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные» являются однородными товарам 29 класса МКТУ «жиры пищевые; продукты молочные; сыры» противопоставленных товарных знаков (1), (2), поскольку соотносятся как род-вид, имеют одну и ту же область применения, каналы сбыта, круг потребителей.

С учетом установленного несходства сравниваемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 29 класса МКТУ одному производителю и, следовательно, смешения их в гражданском обороте при маркировке указанных товаров сопоставляемыми знаками.

Что касается решения Арбитражного суда по делу №А14-265/2020, представленного правообладателем в рамках отзыва по данному возражению, необходимо отметить, что оно не может быть принято во внимание, поскольку не вступило в законную силу, хотя косвенно подтверждает вывод коллегии, основанный на нормах Кодекса и Правил.

В отношении результатов отчета, проведенного 21-31 января 2019 года аналитическим центром Юрия Левады («Левада-центр»), коллегия сообщает, что не может принять его во внимание, поскольку он отсутствует в материалах возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака в установленном порядке признаны фактом недобросовестной конкуренции, коллегия сообщает следующее.

Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для подачи возражения, за которое взимается соответствующая пошлина (определенная в соответствии с подпунктом 2.28.9 приложения 1 к Положению о патентных и иных пошлинах), в связи с чем не может быть рассмотрено в

рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку рассмотрение указанных видов возражений объединенных в одно обращение нормативными документами не предусмотрено.

Вместе с тем, в отношении решения УФАС по делу №036/01/14.6-309/2019 о нарушении антимонопольного законодательства от 11.12.2019, необходимо отметить, что на момент рассмотрения данного возражения (25.09.2020) решение УФАС и предписание были отменены решением Арбитражного суда от 10.06.2020.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №628466.**