

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.04.2015 возражение Закрытого акционерного общества «Мясная галерея», г. Владимир (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 478063, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 478063 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.01.2013 по заявке № 2011736515 с приоритетом от 08.11.2011 в отношении товаров 30 класса МКТУ «равиоли; вареники; манты; пельмени; хинкали» на имя Открытого акционерного общества «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод», г. Набережные Челны (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака было зарегистрировано изобразительное обозначение в белом, желтом, зеленом, темно-зеленом, оранжевом, синем, темно-синем, малиновом и красном цветовом сочетании в виде упаковочного листа прямоугольной формы, разделенного на несколько частей, включающих в себя изображения разноцветной сетки, обрамления полями в монохромном колористическом решении и изображения нескольких рядов разноцветных пуговиц.

В поступившем 03.04.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков по свидетельствам №№ 442039 и 481537 («ПУГОВКИ»), зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками по свидетельствам № 442039 и 481537;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в составе оспариваемого товарного знака слова «ПУГОВКИ», семантически тождественного противопоставленному товарному знаку «ПУГОВКИ» по свидетельству № 442039 и словесному элементу «ПУГОВКИ» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 481537;
- 4) входящее в состав оспариваемого товарного знака слово «ЧУДО» не несет самостоятельной смысловой нагрузки, поскольку носит описательный характер по отношению к слову «ПУГОВКИ» («лучше чем пуговицы», «необыкновенные пуговицы»);
- 5) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 30 класса МКТУ, так как данный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками по свидетельствам № 442039 и 481537 («ПУГОВКИ»), интенсивно используемыми им для индивидуализации своей продукции (пельменей) уже с 2010 года.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии учредительных документов лица, подавшего возражение [1], распечатки сведений об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках [2], копии претензионного письма лица,

подавшего возражение, и ответа правообладателя на него [3], упаковка дляпельменей [4] и копии документов, содержащих сведения о мероприятиях по продвижению товарного знака «Умелый повар» [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 25.09.2015, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную композицию в виде стилизованного изображения разноцветных лоскутков ткани, простроченных в нескольких местах двойной строчкой, на которые нашиты разноцветные пуговицы с нанесенными на них различными буквами либо просто прошитые крестом, которые могут быть восприняты как составляющие словесный элемент «ЧУДО-ПУГОВКИ», но данный словесный элемент в составе соответствующей единой композиции не может быть однозначно идентифицирован и никак не является доминирующим;
- 2) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное цветовым и шрифтовым исполнением, разным количеством и составом букв и разной внешней формой изобразительных элементов, а словесные элементы «ЧУДО-ПУГОВКИ» и «ПУГОВКИ» различаются количеством и составом звуков и смысловым значением («необычные, волшебные, уникальные, красивые пуговицы» – «обычные пуговицы»);
- 3) оспариваемый товарный знак никак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 30 класса МКТУ, так как данный товарный знак не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с принадлежащими лицу, подавшему возражение, противопоставленными товарными знаками, тем более что фактическое использование оспариваемого товарного знака уже осуществлялось правообладателем с

июня 2009 года, то есть в период ранее дат приоритета противопоставленных товарных знаков и ранее даты фактического начала их использования лицом, подавшим возражение, в 2010 году, как было указано им самим в возражении.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии документов, содержащих сведения об использовании им оспариваемого товарного знака уже с июня 2009 года, включая переписку с поставщиком соответствующей упаковочной пленки дляпельменей и договоры ее поставки правообладателю, макеты данной упаковки, сведения об объемах и территории продаж соответствующей продукции правообладателя и товарные накладные на нее [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.11.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную художественную композицию в виде стилизованного изображения разноцветных лоскутков ткани, простроченных в нескольких местах двойной строчкой, на которые нашиты разноцветные пуговицы с нанесенными на них различными буквами русского алфавита либо просто прошитые крестом, которые лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций могут быть восприняты потребителем как составляющие словесный элемент «ЧУДО-ПУГОВКИ».

При этом крайне высокая степень стилизации соответствующих шрифтовых единиц этого словесного элемента, их оригинальная художественная проработка, использование достаточно мелкого шрифта и отсутствие нескольких обязательных букв («ЧУД\_ПУГ\_ВКИ») порождают определенные затруднения при прочтении такого словесного элемента и обуславливают вывод о том, что данный словесный элемент несомненно теряет в оспариваемом товарном знаке свой словесный характер и, соответственно, воспринимается только как одна из неотъемлемых частей единой (неделимой) оригинальной изобразительной композиции, то есть никак не является доминирующим в товарном знаке словесным элементом, который подлежал бы самостоятельному сопоставительному анализу с противопоставленными товарными знаками.

Исходя из указанных обстоятельств, решающее значение при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками имеет именно визуальный критерий сходства сравниваемых обозначений.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 442039 с приоритетом от 23.12.2009 представляет собой словесное обозначение «ПУГОВКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 481537 с приоритетом от 31.05.2011 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимают стилизованное изображение повара на кухне и выполненный стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Умелый Повар», помещенный в рамку со стилизованным изображением поварского колпака.

При этом следует отметить то, что выполненный более мелким оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Пуговки» помещен в нижней части композиции и, в силу своего шрифтового исполнения и пространственного положения, имеет в этом товарном знаке второстепенное значение и никак не несет в нем основной индивидуализирующей нагрузки.

Указанные противопоставленные товарные знаки охраняются на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени, в том числе пельмени с ягодным наполнителем; пельмени, в том числе пельмени с различной начинкой; ravioli; манты».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 481537 показал, что они существенно различаются внешней формой акцентирующих на себе внимание изобразительных элементов, их цветовым исполнением и смысловым значением (разноцветные простроченные лоскутки ткани с нашитыми разноцветными пуговицами – повар на кухне), характером этих изображений в составе соответствующих композиций, графическим исполнением шрифтовых единиц, их цветом, количеством и составом, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 442039 вовсе отличается своим видом (словесный).

В силу данных обстоятельств сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, то есть они никак не ассоциируются друг с другом в целом, что обуславливает вывод об отсутствии у них сходства.

Что касается наличия в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «ЧУДО-ПУГОВКИ», то следует отметить, что данный словесный элемент, как уже отмечалось выше, действительно может быть обнаружен в этом товарном знаке, но лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии знака в целом, так как соответствующие графически проработанные шрифтовые единицы являются неотъемлемой частью изобразительных элементов, составляющих единую (неделимую) оригинальную художественную композицию.

К тому же необходимо отметить и то, что указанное сложное слово «ЧУДО-ПУГОВКИ» относится к часто встречаемым в произведениях художественной литературы словесным образованиям, содержащим особый оценочный компонент «чудо» и занимающим особое положение в уровневой системе русского языка – промежуточное между сложносоставным словом (с предметно-признаковым значением) и аппозитивным словосочетанием (см. Вестник ОГУ № 6, 2002 г., с. 111, 113, [http://vestnik.osu.ru/2002\\_6/23.pdf](http://vestnik.osu.ru/2002_6/23.pdf)), что обуславливает восприятие данного сложного слова как особой лексической единицы, отличающейся от простого слова «ПУГОВКИ» своим смысловым значением за счет соответствующей чувственно-эмоциональной окраски этого сложного слова («чудесные, необыкновенные, волшебные пуговицы»).

Данное обстоятельство несомненно усиливает вышеотмеченное несходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, их существенное различие в целом.

Товары 30 класса МКТУ «равиоли; вареники; манты; пельмени; хинкали», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 30 класса МКТУ «пельмени, в том числе пельмени с ягодным наполнителем; пельмени, в том числе пельмени с различной начинкой; ravioli; манты», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе товаров (изделия из теста и кушанья на основе муки), то есть являются однородными.



Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров, индивидуализируемых этими знаками, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 442039 и 481537 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, рассматриваемое возражение мотивировано также и тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 30 класса МКТУ.

Данное мнение выражается лицом, подавшим возражение, исходя из его утверждения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам № 442039 и 481537, интенсивно используемыми им для индивидуализации своей продукции (пельменей) с 2010 года.

Однако оспариваемый товарный знак, как уже отмечено выше, не является сходным с указанными противопоставленными товарными знаками лица, подавшего возражение.

К тому же необходимо отметить и то, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1 – 5] не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо сведения о широкой известности самого лица, подавшего возражение, об осведомленности российских потребителей относительно выпускаемых им конкретных товаров, о проведении широкой рекламной кампании и/или наличии доступной соответствующей информации в СМИ и Интернете, которые позволили бы прийти к

выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности в период ранее даты его приоритета породить в сознании российского потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение.

В подтверждение указанного мотива возражения не были представлены, в частности, и какие-либо результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать собственно фактор восприятия самими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими владельца знака и индивидуализируемых этим знаком товаров.

Напротив, представленные лицом, подавшим возражение, документы [5] содержат сведения о мероприятиях по продвижению им совсем иного товарного знака – словесного обозначения «Умелый повар», согласно данным документам.

При этом фактическое использование собственно оспариваемого товарного знака осуществлялось правообладателем, согласно представленным им документам [6], уже с июня 2009 года, то есть в период ранее дат приоритета противопоставленных товарных знаков лица, подавшего возражение, и ранее даты фактического начала их использования лицом, подавшим возражение, в 2010 году, как было указано им самим в возражении.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, довод возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров представляется лишь умозрительным и бездоказательным. Следовательно, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 478063.**