


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.08.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 471935, поданное Adolf Darbo Aktiengesellschaft, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**DARIO**

Регистрация оспариваемого товарного знака «**DARIO**» с приоритетом от 01.06.2011 по заявке № 2011717171 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.10.2012 за № 471935. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «САНФРУТ-Трейд», г. Пермь (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки № 2011717171 товарный знак является комбинированным, состоит из словесного элемента «DARIO», выполненного

оригинальным шрифтом заглавными буквами, над буквой «О» которого выполнено стилизованное изображение веточки и листочка.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 471935 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- австрийская компания Adolf Darbo Aktiengesellschaft (Адольф Дарбо Акциенгезельшафт), созданная в 1879 году, является обладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «DARBO», зарегистрированных в отношении товаров 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является производителем товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, в частности конфитюров, фруктовых соусов, меда и фруктовых сиропов, маркированных товарным знаком «DARBO», которые являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- продукция лица, подавшего возражение, маркированная товарными знаками «DARBO», вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации дистрибьютором компании – Обществом с ограниченной ответственностью «Мистраль» (ООО «Мистраль»);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, знаками «DARBO»/«d'arbo» по международным регистрациям №№ 435443, 598337;

- обозначение «DARIO» сходно по фонетическому критерию с обозначениями «DARBO» и «d'arbo», поскольку они имеют одинаковые ударение (на первый слог) и фонетическую длину (количество букв и звуков), причем 4 из 5 звуков сравниваемых обозначений полностью совпадают, в частности полностью совпадают первый слог и окончание;

- сравниваемые товарные знаки производят общее зрительное впечатление, поскольку выполнены прописными буквами латинского алфавита, причем, как в

оспариваемом товарном знаке, так и в знаке по международной регистрации № 598337, используется стилизованное изображение зеленого лепестка (листочка), выполненного над словесным обозначением;

- наличие стилизованного изображения зеленого лепестка (листочка) может вызвать в глазах потребителей дополнительные ассоциации со знаком по международной регистрации № 598337, связанные, в частности, с тем, что продукция, маркировка которой содержит указанный изобразительный элемент, относится к продуктам, состоящим из природных, натуральных компонентов, не содержащих каких-либо вредных для здоровья добавок, примесей;

- регистрация оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, на имя правообладателя, не имеющего отношения к компании Adolf Darbo Aktiengesellschaft, в отношении однородных товаров, может ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя данных товаров;

- компания Adolf Darbo Aktiengesellschaft является известным производителем высококачественных конфитюров, фруктовых соусов, меда и фруктовых сиропов, маркируемых товарным знаком «DARBO», которые стали хорошо известны российским потребителям задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Мистраль» большими объемами вводило в гражданский оборот продукцию лица, подавшего возражение, еще в 2006-2007 годах; реализация продукции осуществлялась через крупные и очень известные среди потребителей сетевые магазины, такие как «Седьмой континент», «О'кэй», «Азбука вкуса», «Метро»;

- продукция лица, подавшего возражение, была также представлена на выставке «ProdExpo» в 2005 г., удостоена бронзовой медали в соревновании «Лучший продукт 2008 года», золотой медали на выставке «ProdExpo» в 2012 г., а также была представлена в рамках многих дегустационных акций в 2005, 2006, 2007, 2008 гг., в ряде телевизионных передач, например, кулинарное шоу «Едим дома»;

- задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака реклама продукции «DARBO»/«d'arbo» была размещена во многих печатных изданиях, например, в изданиях «Добрые советы», «Yoga Journal», «Seasons»;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака, потребителям была хорошо известна продукция «DARBO»/«d'arbo», а также ее производитель – компания Adolf Darbo Aktiengesellschaft, следовательно, оспариваемое обозначение может ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара, и существует высокий риск возникновения у потребителей представления о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого знака связаны договорными или иными обязательствами;

- результаты социологического исследования, проведенного Институтом Социологии РАН, показали, что большое количество потребителей могут подумать, что продукция «DARBO»/«d'arbo» и «DARIO» произведена одним и тем же производителем: 26 % респондентов-потребителей джема, конфитюров (29 класс МКТУ) и 24 % респондентов-потребителей минеральной и газированной воды и прочих безалкогольных напитков; фруктовых напитков и фруктовых соков; сиропов и прочих составов для изготовления напитков (32 класс МКТУ) считают, что потребители могли бы предположить, что товарный знак «DARIO» по свидетельству № 471935 и знак «DARBO»/«d'arbo» по международной регистрации № 598337 сходны до степени смешения, несмотря на отдельные отличия;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком правообладателя по международной регистрации № 598337, с точки зрения потребителей джема, конфитюров (29 класс МКТУ) и с точки зрения потребителей минеральной и газированной воды и прочих безалкогольных напитков; фруктовых напитков и фруктовых соков; сиропов и прочих составов для изготовления напитков (32 класс МКТУ) в настоящее время;

- использование обозначения «DARIO» для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ может ассоциироваться у потребителей с правообладателем знаков «DARBO»/«d'arbo» и тем самым вводить в заблуждение потребителей в отношении производителя товаров.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 471935 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копии грузовых таможенных деклараций, 2010, 2011 гг.;
- (2) копии накладных с переводом на русский язык, 2011 г.;
- (3) копии презентаций о рекламных мероприятиях ООО «Мистраль» в 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 гг.;
- (4) копия печатного издания «Gastronomie-foodservice» с переводом на русский язык;
- (5) распечатки из сети Интернет с сайтов www.povarenok.ru, <http://tkmistral.ru>, <http://foodpartner.ru>;
- (6) копии страниц печатных изданий «Добрые советы» (сентябрь, март 2008), «Yoga Journal» (ноябрь/декабрь 2007), «Seasons» (октябрь, декабрь-январь 2007-2008);
- (7) заключение № 86-2017 от 03.04.2017 Института социологии Российской академии наук (далее – заключение ИС РАН).

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным, поскольку один лишь факт производства им товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не может являться достаточным для подтверждения заинтересованности;

- с возражением не представлено доказательств наличия спора или фактов столкновения интересов, которые могли бы повлечь для лица, подавшего возражение, негативные последствия (убытки, ущерб, предварительный отказ в регистрации товарных знаков, которым был бы противопоставлен и препятствовал оспариваемый товарный знак, ущерб интересам или деловой репутации от деятельности правообладателя) или иных фактов, подтверждающих наступление для

лица, подавшего возражение, каких-либо негативных последствий вследствие регистрации и использования правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству № 471935;

- представленные с возражением материалы относятся к использованию лицом, подавшим возражение, иных товарных знаков, а именно: знаков по международным регистрациям №№ 525148, 911389 и 642508, действие первых двух из которых не распространяется на территорию Российской Федерации;

- использование знака по международной регистрации № 642508 прослеживается только в отношении товаров 29 класса МКТУ «компоты, спреды, мармелад», товаров 30 класса МКТУ «конфитюры, джемы, мед, соусы» и товаров 32 класса МКТУ «сиропы», тогда как утверждение о заинтересованности лица, подавшего возражение, касается всего перечня товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- действия лица, подавшего возражение, связанные с оспариванием предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, могут рассматриваться как инструмент вытеснения с российского рынка товаров конкурирующего производителя;

- оспариваемый товарный знак в значительной степени отличается от знаков «DARBO» и «d'arbo» по международным регистрациям №№ 435443 и 598337 по фонетическому (отличаются по составу гласных и согласных звуков, отсутствуют совпадающие слоги, разное количество гласных и согласных звуков, разное расположение совпадающих звуков в составе сравниваемых обозначений и их различное сочетание с другими звуками в словах), визуальному (отличаются по составу входящих элементов, шрифтовому и цветовому исполнению, по общему зрительному впечатлению) и семантическому (слова «DARBO» и «d'arbo» не имеют какого-либо смыслового значения в языках, использующих буквы латинского алфавита, а представляют собой фамилию основателя производства пищевых продуктов; в свою очередь, «DARIO» представляет собой имя собственное, а также наименование аквариумных рыбок из рода Бадиевых) критериям сходства словесных обозначений;

- сравниваемые товарные знаки представляют собой короткие слова из 5 букв, каждая из которых имеет принципиальное значение и влияет на звуковое восприятие товарных знаков в целом, следовательно, разница в качественном составе звуков является решающей при оценке степени отличий между товарными знаками;

- выполнение знака «d'arbo» ярким красным цветом (за исключением размещенного над буквой «а» надстрочного знака, выполненного зеленым цветом) в значительной степени отличает его от оспариваемого товарного знака, поскольку красный цвет наиболее активно воздействует на психику человека и способен вызывать связанные с ним эмоции и ассоциации, отличные от ассоциаций, которые может вызывать оспариваемый товарный знак, выполненный в сдержанном цветовом решении черным и зеленым цветами;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что «наличие изобразительного элемента, а именно, стилизованного изображения зеленого лепестка (листочка), может вызвать в глазах потребителей дополнительные ассоциации с товарным знаком «d'arbo» по международной регистрации № 598337...» является его субъективным мнением, не подтвержденным какими-либо доказательствами;

- в целом сравниваемые товарные знаки отличаются благодаря совокупности визуальных и фонетических отличий, в силу чего у потребителя не может сложиться представление о принадлежности товарных знаков одной компании и исключается возможность смешения их потребителями, что подтверждается также заключением специалиста по результатам исследования степени сходства товарного знака «DARIO» по свидетельству № 471935 и товарных знаков «d'arbo» и «DARBO» по международным регистрациям №№ 598337 и 435443, подготовленного ведущим специалистом в области интеллектуальной собственности, доктором юридических наук, профессором кафедры «Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации» РГАИС, Орловой Валентиной Владимировной;

- в возражении не представлен анализ однородности товаров/услуг по родовым и видовым признакам, потребительским свойствам, функциональному назначению, условиям реализации и кругу потребителей и прочее;

- все услуги 35 класса МКТУ и часть товаров 29 и 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (товары «арахис обработанный; орехи обработанные» 29 класса МКТУ и «пиво; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» 32 класса МКТУ), неоднородны товарам 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки «DARBO» и «d'arbo» по международным регистрациям №№ 435443 и 598337;

- социологический опрос проводится только среди потребителей товаров 29 класса МКТУ «джемы, конфитюры» и товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», что делает его нерелевантным по отношению к иным товарам и услугам оспариваемой регистрации;

- социологический опрос серьезно нарушает методические правила, принятые для такого рода опросов, а именно вопросы составлены с методическими ошибками и, как следствие, данные, полученные в ходе исследования, ненадежны и не могут быть использованы при принятии решения;

- респондентов просят оценить мнение неких гипотетических потребителей, то есть третьих лиц, а именно, предположить (например, вопрос № 5 «На Ваш взгляд, могли ли потребители предположить, что данное обозначение (карточка 2) является измененным вариантом данного обозначения (карточка 1)?», а также вопросы №№ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12), что является некорректной постановкой вопросов, поскольку основной целью исследования является опрос конкретных респондентов об их собственном отношении/суждении/мнении применительно к конкретным предметам/объектам или явлениям;

- как правило, в ходе проведения социологических опросов на предмет сходства товарных знаков и возможности их смешения потребителями задаются

следующие прямые и краткие вопросы: «Как Вы полагаете, данное обозначение (карточка 1) и данное обозначение (карточка 2) одинаковы или различны по внешнему виду?», «Как Вы считаете, товары, производимые под данным обозначением (карточка 1), и товары, производимые под данным обозначением (карточка 2), предоставляются одной компанией или разными?», – обращение адресовано напрямую к респонденту для выяснения его непосредственного мнения;

- вопросы №№ 5 и 13 являются некорректными и наводящими, поскольку два любых неидентичных обозначения, но содержащих хотя бы одну и ту же, например, одинаковую букву, и представленные для подобной оценки с наибольшей степенью вероятности могут рассматриваться респондентами как измененные по отношению друг к другу;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не сомневается в известности в России товаров, маркированных знаками «DARBO» и «d'arbo» по международным регистрациям №№ 435443 и 598337, и осведомленности о них потребителей;

- использование оспариваемого товарного знака не может вводить потребителей в заблуждение в отношении лица, которое производит товары, поскольку, во-первых, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения со знаками «DARBO» и «d'arbo» по международным регистрациям №№ 435443 и 598337, а во-вторых, информация о производителе товаров в обязательном порядке размещена на этикетках товаров и доступна для изучения потребителями;

- на имя правообладателя зарегистрирована серия товарных знаков «DARIO»/«ДАРИО» (свидетельства №№ 228088, 378456, 521019), которые вплоть до настоящего времени использовались правообладателем и неконфликтно сосуществовали наряду со знаками лица, подавшего возражение;

- предоставление правовой охраны вышеуказанным товарным знакам не оспаривалось компанией Adolf Darbo Aktiengesellschaft, а знаки «DARBO» и «d'arbo» по международным регистрациям №№ 435443 и 598337 экспертизой

Роспатента не квалифицировались как сходные до степени смешения с упомянутыми товарными знаками;

- правообладатель использует товарные знаки «DARIO»/«ДАРИО» в Российской Федерации длительное время (в сети Интернет, на упаковках товаров, в рекламе и при продвижении товаров);

- высокое качество товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, и его известность среди российских потребителей подтверждается дипломами различных конкурсов и фестивалей;

- в России на протяжении длительного времени (17 лет) двумя разными компаниями производятся товары, маркированные товарными знаками «DARIO» (ООО «САНФРУТ-Трейд») и «DARBO»/«d'arbo» (Adolf Darbo Aktiengesellschaft), которые хорошо известны российским потребителям и ассоциируются непосредственно с их правообладателями-производителями таких товаров.

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

К отзыву приложены следующие материалы:

- (8) распечатки сведений о международных регистрациях №№ 525148 и 911389;

- (9) распечатка с сайта <https://www.darbo.at>;

- (10) заключение специалиста от 28.11.2017 по результатам исследования степени сходства товарного знака «DARIO» по свидетельству № 471935 и знаков «DARBO»/«d'arbo» по международным регистрациям №№ 435443 и 598337;

- (11) сведения о домене Dario.ru;

- (12) копия справки от 08.12.2017 о затратах на поддержку продаж продукции под товарным знаком «DARIO»;

- (13) копии дипломов и лицензий, 2011, 2012 гг.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие доводы:

- вопреки мнению правообладателя о том, что представленные доказательства, свидетельствуют об использовании лицом, подавшим возражение иных товарных

знаков, в представленных с возражением материалах содержатся сведения об использовании знаков по международным регистрациям № 435443 и № 598337 наряду с другими товарными знаками, представляющими собой серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «DARBO»;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными в возражении знаками, ассоциируется с ними в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- заключение специалиста, представленное правообладателем, не может быть положено в основу оценки охраноспособности обозначения, поскольку оно основано на недействующих на дату приоритета оспариваемого товарного знака Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, а установить какая именно редакция Гражданского кодекса Российской Федерации была применена не представляется возможным;

- товары, перечисленные в перечне оспариваемой регистрации и товары, приведенные в перечнях знаков лица, подавшего возражения, товары относятся к одному роду товаров – пищевые продукты, предназначенные для употребления человеком в пищу, и имеют одинаковые условия сбыта – продуктовые магазины, и одинаковый круг потребителей, следовательно, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю, и, как показывают результаты проведенного социологического опроса, такое представление возникает в сознании потребителя;

- сообщенная правообладателем информация об использовании правообладателем товарных знаков «ДАРИО»/«DARIO» на российском рынке 17 лет не соответствует действительности и не подтверждается представленными материалами, так как правообладатель приобрел исключительные права на товарный знак по свидетельству № 228088 в 2007 году;

- представленные правообладателем материалы относятся к периоду с 2012 по 2017 гг. и содержат информацию, относящуюся, по большей части, к товарному знаку по свидетельству № 228088;

- ни один из представленных правообладателем документов не свидетельствует об известности оспариваемого товарного знака потребителю во взаимосвязи с продукцией компании правообладателя.

Лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы, а именно:

(14) презентации о рекламных мероприятиях ООО «Мистраль» в 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 гг.;

(15) письменные пояснения ИС РАН к заключению № 86-2017 от 03.04.2017.

Правообладателем дополнительно представлены следующие доводы:

- выводы, сделанные по результатам исследования, проведенного ИС РАН, не могут быть использованы при принятии решения, так как согласно Экспертному заключению от 30.01.2018 Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ «ВШЭ») проведенный социологический опрос серьезно нарушает методические правила, принятые для такого рода исследований (подробно приводятся установленные в заключении НИУ «ВШЭ» нарушения методологии);

- за 2012-2017 гг. правообладателем реализовано 28 665 095 литров продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком;

- в 2017 году правообладатель признан дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за продукцию «нектар из смеси фруктов», «грейпфрутовый нектар», «грушевый нектар»;

- российскому потребителю известны товары, выпускаемые правообладателем и маркируемые оспариваемым товарным знаком;

- проведение специального исследования уровня известности оспариваемого товарного знака в России выходит за рамки существа рассматриваемого дела.

Дополнительно правообладателем представлены следующие материалы:

(16) экспертное заключение от 25.01.2018 о документе «Заключение № 86-2017 от 03 апреля 2017 г.», подготовленное специалистом факультета социальных наук НИУ «ВШЭ» (далее – заключение НИУ «ВШЭ»);

(17) копия диплома, 2017 г.;

(18) справка от 05.02.2018 об объемах продаж;

(19) рекламные материалы.

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

С учетом даты (01.06.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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 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 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.

Согласно пункту 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения 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 обозначения понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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  «DARIO» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «DARIO», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде веточки и листочка, размещенных над буквой «О». Товарный знак зарегистрирован в черном, зеленом и темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 471935 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент

«DARBO»/«d'arbo», зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, в связи с чем коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

В своем возражении лицо, его подавшее, указывает на два принадлежащих ему товарных знака, с которыми, по его мнению, сходно до степени смешения оспариваемое обозначение.

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 435443 представляет собой словесное обозначение « **DARBO** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации с приоритетом от 19.06.1989 в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке фрукты и овощи; желе, джемы; яйца, молоко и другие молочные продукты; пищевые масла и жиры; консервированные продукты, пикули, майонез» и товаров 30 класса МКТУ «мука и продукты зерновые, хлеб, печенье и бисквиты, торты, кондитерские изделия и сладости, лед пищевой; мед, патока; дрожжи, порошки пекарские; соль, горчица; перец, уксус, соусы; специи; шоколад».



Знак « **d'arbo** » по международной регистрации № 598337 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «d'arbo», выполненного оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета с черной окантовкой, и изобразительного элемента в виде стилизованного листочка зеленого цвета с черной окантовкой, размещенного над буквой «а». Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации с приоритетом от 23.03.1993 в отношении товаров 29 класса МКТУ «джемы, мармелад, желе, консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке фрукты и овощи; мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; яйца, молоко и молочные продукты; пищевые масла и жиры; консервы фруктовые и мясные», товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис; мука и продукты, изготовленные из зерновых, хлеб, кондитерские изделия и сладости, пищевой лед;

мед, патока; дрожжи, порошки пекарские; соль, горчица, уксус, специи; заправки для салатов», товаров 31 класса МКТУ «свежие фрукты и овощи; корма для животных; натуральные растения и цветы» и товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для изготовления напитков».

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак читается как [ДÁ-РИ-О]. Противопоставленные в возражении знаки, наиболее вероятно, будут прочитываться как [ДÁР-БО].

Сравниваемые слова отличаются лишь одной буквой, обуславливая тождество звучания начальных частей обозначений [ДАР-]. Однако указанное обстоятельство не приводит к выводу об их фонетическом сходстве.

Так, конечные части сравниваемых слов не сходны по звучанию [РИО]-[РБО] или [ИО]-[БО]. При этом существенным в данном случае является тот факт, что отличающиеся буквы образуют разные по своей природе звуки: гласный и согласный, что приводит к формированию, в случае со словом [ДÁ-РИ-О] нового слога, влияющего на ритм и темп произношения слова, которые существенным образом отличаются от ритма и темпа произношения слова [ДÁР-БО].

Звук [Б] звонкий, с него начинается второй слог слова в противопоставленных знаках. Учитывая, что слово [ДÁР-БО] состоит всего из двух слогов и является достаточно коротким, роль звука [Б] следует признать значительной.

С учетом изложенного, коллегия считает, что, несмотря на наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, различный характер образуемых звукосочетаний и слогов с учетом длины сравниваемых слов, позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Что касается анализа графического сходства сравниваемых обозначений, то в данном случае имеет место такой признак как алфавит, буквами которого написаны слова, а при сравнении со знаком по международной регистрации № 435443 – одинаковое число букв, использование заглавных букв латинского алфавита.

Что касается сравнения со знаком по международной регистрации № 598337, то графические различия следует признать значительными: обозначения производят разное общее зрительное впечатление, размер и начертание букв также различны.

Что касается изображения листочка, то оно в обоих случаях несущественного размера. При этом располагается в разных частях сравниваемых слов, имеет разное графическое воспроизведение, не приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений.

В отношении смыслового сходства необходимо отметить следующее.

Слово «DARIO», согласно словарно-справочным источникам, означает имя или фамилию.

Словесный элемент «DARBO» отсутствует в словарях, что приводит к снижению роли смыслового фактора.

При этом, исходя из материалов (4), противопоставленные знаки в смысловом отношении позиционируются как фамилия основателей компании («семья Дарбо»). Ассоциирование противопоставленных знаков с конкретным лицом (собираательно – семья Дарбо) позволяет говорить о разных смысловых ассоциациях, возникающих при восприятии оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Изложенный анализ приводит к выводу о несхождении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков друг с другом в целом.

Что касается позиции лица, подавшего возражение, о том, что заключение ИС РАН (7) содержит ответы респондентов на вопросы о сходстве сравниваемых товарных знаков, которые подтверждают доводы возражения, коллегия отмечает следующее.

При проведении опроса, направленного на сравнение двух демонстрируемых обозначений, респонденты осознано и целенаправленно подходят к ответам на поставленные вопросы, непосредственно сравнивают товарные знаки и обдумывают свои ответы. При этом формулировка предлагаемых в анкете вопросов, а также их порядок нередко, намеренно наводит респондентов на определенные ответы.

Анализ анкеты с вопросами, предложенными для ответов респондентам при проведении исследования ИС РАН (7), показал, что имеющиеся при проведении

опроса формулировки вопросов являются некорректными и сложными. Ответы на эти вопросы не формируют мнение потребителей относительно сходства или несходства сравниваемых обозначений, поскольку респондентам предлагается ответить, «могли ли бы потребители предположить» наличие или отсутствие признаков сходства.

При этом высокие проценты положительных ответов респондентов, предположивших возможность сходства обозначений, не соотносятся с мнением большинства опрошенных о вероятности ошибки при покупке товара одного производителя вместо товара другого производителя (диаграммы 7 и 8 заключения (7)).

Коллегия отмечает, что вопросы-предположения были первыми среди вопросов, заданных респондентам, что привело к ориентированию их на некоей вероятности восприятия обозначений вместо непосредственно впечатления от знаков.

Что касается пояснений (15) и заключения (16), касающихся методологии проведенного ИС РАН исследования, то они отражают взаимоисключающие позиции в отношении корректности интерпретации проведенного опроса потребителей. Вместе с тем, как указано выше, коллегия находит результаты опроса противоречивыми, не отражающими действительное мнение опрашиваемых относительно сходства или несходства сравниваемых товарных знаков.

Представленное правообладателем заключение специалиста (10) содержит мнение конкретного лица и не может служить основанием для вывода о сходстве или несходстве сравниваемых товарных знаков, который делается на основе норм Кодекса и Правил с учетом обстоятельств конкретного дела.

Анализ перечней товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 471935, и товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, показал, что они, в большинстве своем, являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род.

В частности, перечни противопоставленных знаков содержат родовые понятия: «молочные продукты», «консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке фрукты и овощи» (29 класс МКТУ), «зерновые продукты», «кофе», «чай», «шоколад», «мед», «патока», «пищевой лед» (30 класс МКТУ), «минеральные и газированные воды», «безалкогольные напитки», «составы для изготовления напитков» (32 класс МКТУ), которые включают наименования большинства товаров, имеющих в перечне оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, товары «арахис обработанный, орехи обработанные» (29 класс МКТУ), «пиво», «сусло пивное», «сусло солодовое», «экстракты хмелевые для изготовления пива» (32 класс МКТУ) не однородны товарам противопоставленных регистраций, поскольку производство данных товаров существенно отличается от производства иных продуктов питания и напитков, они имеют разный круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, следовательно, возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю отсутствует.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для однородных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, за исключением товаров «арахис обработанный, орехи обработанные» (29 класс МКТУ), «пиво», «сусло пивное», «сусло солодовое», «экстракты хмелевые для изготовления пива» (32 класс МКТУ).

Учитывая установленное ранее отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных в возражении знаков по международным регистрациям №№ 435443 и 598337, наличие в сравниваемых перечнях однородных товаров не приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству № 590186 с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, показал следующее.

Доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении обоснованы наличием в нем словесного

элемента «DARIO», являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным со знаками «DARBO»/«d'arbo», использующимися в России для индивидуализации продукции лица, подавшего возражение, и в рекламе, начиная как минимум с 2005 года. По мнению лица, подавшего возражение, продукция «DARBO»/«d'arbo» приобрела широкую известность в России до даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.06.2011), ссылаясь на материалы (1) – (6) и результаты социологического опроса (7).

Вместе с тем анализ этих материалов показал, что они не доказывают способность оспариваемого товарного знака на дату его приоритета вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Само по себе обозначение «DARIO» не содержит сведений, позволяющих говорить о том, что оно вызывает ассоциации об изготовителе товаров, не соответствующие действительности.

Однако, возникновение соответствующих ассоциаций у потребителей может быть основано на их предшествующем опыте: на покупках ранее указанных товаров, либо в случае известности о них из рекламы.

Присутствующее на продукции и в рекламе обозначение «d'arbo» не ассоциируется с оспариваемым товарным знаком «DARIO» (отсутствие сходства указанных обозначений установлено выше в настоящем заключении).

Таким образом, появление товарного знака, предназначенного для маркировки однородных товаров, представляющего собой иное (не сходное) обозначение, нежели обозначения, которые использовались лицом, подавшим возражение, не могло привести к введению потребителей в заблуждение.

Что касается представленного заключения по результатам социологического опроса потребителей, проведенного в 2017 году (7), то он также не позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение, по следующим причинам.

Данный отчет не содержит ретроспективных данных, имеющих значение для установления охраноспособности товарного знака в соответствии с датой его приоритета.

При этом и на 2017 год представленный отчет не отражает того, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение, поскольку согласно имеющимся в нем данным (диаграммы 17-24), опрошенные равным образом предполагают наличие у потребителей мнения о том, что товары, маркированные обозначениями «d'arbo» и «DARIO», могли бы производиться одной компанией или связанными компаниями или разными компаниями.

При этом, отвечая на вопросы 8 и 16 (соответствуют диаграммам 19 и 24) «На Ваш взгляд, если бы потребитель приобрел товар, маркированный обозначением «DARIO», и он ему (ей) не понравился, это повлияло бы на его (ее) отношение к товару, маркированному обозначением «d'arbo»?» респонденты, в большинстве своем (70 % среди потребителей джема, конфитюров и 55 % среди потребителей напитков) ответили отрицательно, показывая отсутствие ассоциирования продукции сторон спора, маркированной обозначениями «d'arbo» и «DARIO», как происходящей из одного источника.

В свою очередь, с учетом материалов (12), (13), (17), (18) потребителю известна продукция правообладателя. Следовательно, учитывая сосуществование линеек продукции сторон спора на российском рынке более пяти лет, при покупке продукции потребитель ориентируется на полученные ранее знания о товарах, маркировка которых, как видно из имеющихся в деле материалов, содержит словесные элементы «d'arbo» и «DARIO» соответственно.

Иных документов, свидетельствующих о том, что потребители товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству № 471935, ассоциируют их с компанией Adolf Darbo Aktiengesellschaft, с возражением не представлено.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2017,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 471935.**