

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.09.2015, поданное ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443857, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010736801 с приоритетом от 16.11.2010 зарегистрирован 05.09.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №443857 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Астраханский рыбный промысел», Астраханская область, г. Камызяк, ул. Победы, 1 (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №443857 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ» по свидетельству №443857, зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ, является сходным до степени смешения с принадлежащим ЗАО «Микояновский

мясокомбинат» товарным знаком «ПИВЧИКИ» по свидетельству №291221, зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- существительное «ПИВЧИКИ» является основным элементом оспариваемого товарного знака «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ» и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии товарного знака в целом;

- высокая степень сходства основных индивидуализирующих словесных элементов «ПИВЧИКИ» сравниваемых товарных знаков увеличивает опасность смешения товаров лица, подавшего возражение, и товаров правообладателя;

- товарный знак по свидетельству №291221 зарегистрирован, в частности, в отношении товара 29 класса МКТУ «продукты из мяса»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №443857 зарегистрирован, в частности, в отношении товара 29 МКТУ «икра»;

- продукция лица, подавшего возражение, и правообладателя товарного знака по свидетельству №443857 является закуской к пиву;

- таким образом, товары ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и правообладателя оспариваемого товарного знака не различаются по назначению, кругу потребителей, а также способу их реализации, в связи с чем у потребителя может создаться представление о принадлежности этих товаров одному и тому же изготовителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №443857 недействительной полностью.

К возражению были приложены копии рекламных материалов колбасок сырокопченых к пиву с маркировкой «Пивчики», изготовленных ЗАО «Микояновский мясокомбинат» [1], фотографии упаковки икры леща вяленой с маркировкой «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ», изготовленной ООО «Астраханский рыбный промысел» [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №443857 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и прилагаемыми к нему документами [1-2] (в материалах дела заявки находится почтовое уведомление о вручении ООО «Астраханский рыбный промысел» корреспонденции), однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

На заседании коллегии 07.12.2015 лицом, подавши возражение, было представлено дополнение к возражению, поясняющее позицию ЗАО «Микояновский мясокомбинат» по сходству сравниваемых товарных знаков и однородности товаров 29 класса МКТУ, представленных в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков. В частности, при решении вопроса об однородности «рыбных товаров» 29 класса МКТУ, маркированных товарным знаком «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ», и «мясных продуктов» 29 класса МКТУ, маркированных товарным знаком «ПИВЧИКИ», лицо, подавшее возражение, ссылается на необходимость учета того факта, что указанные продукты традиционно используются в качестве пивных закусок.

Кроме того, заявителем были представлены следующие документы:

- справка об объемах реализации колбасок к пиву, маркированных товарным знаком «ПИВЧИКИ», фотографиями продукции [3];
- распечатки информации о колбасоках к пиву, маркированных товарным знаком «ПИВЧИКИ», из сети Интернет [4];
- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2009 по делу №09АП-21893/2009-АК, Постановление Президиума высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24.04.2012 №16912/11, Постановление Президиума высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 №2979/06 [5].

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

С учетом даты (16.11.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №443857 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №443857 с приоритетом от 16.11.2010 представляет собой словесное обозначение «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «икра, клей рыбий пищевой, консервы рыбные, креветки, лосось, продукты рыбные, ракообразные [неживые], рыба [неживая], рыба консервированная, тунец, филе рыбное, лангусты [неживые]; моллюски [неживые]; мука рыбная для употребления в пищу; омары [неживые]; сельдь; устрицы [неживые]».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в отношении всех товаров 29 класса МКТУ,

указанных в перечне регистрации, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак «ПИВЧИКИ» по свидетельству №291221, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ, оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291221.

Товарный знак по свидетельству №291221 с приоритетом от 21.04.2004 представляет собой словесное обозначение «ПИВЧИКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина и изделия из ветчины; дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; изделия колбасные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо сублимированное; паштеты из печени; пектины пищевые; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы натуральные, в том числе замороженные; полуфабрикаты из мяса, птицы, дичи рубленые, в том числе замороженные; продукты из соленого свиного окорока; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; сало; свинина; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сардельки».

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельствам №443857 и товарного знака по свидетельству №291221 на тождество и сходство было установлено следующее.

Сравниваемые товарные знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами русского алфавита черного цвета без какой-либо графической проработки, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Звуковое сходство товарных знаков обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака «ПИВЧИКИ» по свидетельству

№291221 в состав оспариваемого товарного знака «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ» в качестве наиболее значимого индивидуализирующего элемента (логическое ударение в указанном словосочетании падает именно на существительное «ПИВЧИКИ», а слово «ИКОРНЫЕ» является его определением, указывающим на состав).

Слово «ПИВЧИКИ» не присутствует в лексике русского языка и является вымышленным словом. Вместе с тем, российскими потребителями данный словесный элемент может быть воспринят как производное от слова «пиво». Таким образом, сопоставляемые товарные знаки способны порождать одинаковые смысловые ассоциации, связанные со значением слова «пиво». При этом, слово «ИКОРНЫЕ» не привносит принципиальных особенностей формируемому образу, поскольку является качественной характеристикой слова «ПИВЧИКИ» (изготовлены из икры).

С учетом тождества противопоставленного товарного знака и основного индивидуализирующего словесного элемента оспариваемого товарного знака, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ» по свидетельству №443857 и «ПИВЧИКИ» по свидетельству №291221 являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 29 класса МКТУ, представленные в перечне оспариваемого и противопоставленного товарного знака, несмотря на различия по составу (продукты рыбные и мясные, соответственно), могут представлять собой одинаковые по виду товары, в частности «закуски к пиву». В силу того, что закуски к пиву, в не зависимости от их состава, имеют одинаковое назначение, реализуются в одних, тех же отделах магазинов, и имеют одинаковый круг потребителей, они были признаны коллегией однородными.

Представленные к возражению документы демонстрируют, что закуски к пиву (различные сырокопченые колбаски), маркированные товарным знаком «ПИВЧИКИ», выпускаются ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в значительных объемах с начала



двухтысячных годов () [1, 3, 4]. Правообладатель оспариваемого товарного знака маркирует товарным знаком «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ» закуски к пиву



на основе вяленой икры леща [2]. В силу длительного присутствия продукции «ПИВЧИКИ» на рынке и оригинальности данного индивидуализирующего словесного элемента потребители могут воспринять продукцию «ИКОРНЫЕ ПИВЧИКИ», как продолжение линейки закусок к пиву «ПИВЧИКИ», изготовленной ЗАО «Микояновский мяскокомбинат».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №443857 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №291221 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443857 недействительным полностью.