


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.06.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Открытым акционерным обществом ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Племенной завод «Караваево», Костромская обл., п. Караваево (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535195, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2013714162 с приоритетом от 26.03.2013 зарегистрирован 20.02.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 535195 на имя Малова Дмитрия Алексеевича, г. Кострома в отношении товаров 29, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «белый, черный, синий». Срок действия регистрации – до 26.03.2023.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит стилизованное изображение коровы и словесный элемент «КАРАВАЕВО».

В поступившем 26.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 535195 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.06.2019, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку является производителем однородных товаров 29 класса МКТУ и использует для их индивидуализации обозначение «КАРАВАЕВО», которое также входит в вспомогательную часть фирменного наименования;
- лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного времени ведет деятельность по разведению крупного рогатого скота, а также по производству и реализации молока и молочных продуктов;
- предприятие лица, подавшего возражение, было основано в 1920 году и на протяжении почти ста лет ведет непрерывную деятельность и является одним из старейших сельскохозяйственных предприятий России. Лицо, подавшее возражение, (сокращенно ОАО «Племзавод «Каравaeво») было создано путем реорганизации в форме преобразования и зарегистрировано 15.01.2007 г.;
- лицо, подавшее возражение, юридически и фактически располагает на территории поселка Каравaeво;
- лицо, подавшее возражение, осуществляло производство и реализацию молока и молочной продукции;
- согласно бухгалтерским балансам в 2007 году на балансе лица, подавшего возражение, находилось 800 голов коров молочного направления, и было реализовано 5277,2 тонн молока;
- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрировано наименование места происхождения товара «КАРАВАЕВО» (свидетельство № 171 в отношении товаров «молоко, сметана, творог»);
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 535195 может вводить потребителей в заблуждение относительно места производства товара и его фактического производителя;

- словесный элемент «КАРАВАЕВО» сходен фонетически до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение;
- товар «молоко» 29 класса МКТУ однороден с товаром «молоко сырое», производимым лицом, подавшим возражение;
- товар 29 класса МКТУ «молочные продукты» оспариваемого товарного знака однороден с товаром «молоко сырое», производимым лицом, подавшим возражение;
- «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» определяет: понятие «молочный продукт» как пищевой продукт, который произведен из молока и (или) его составных частей, понятие «масло сливочное» - это масло из коровьего молока, массовая доля жира в котором составляет от 50 до 85 % процентов включительно;
- товар 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые» оспариваемого товарного знака является общей формулировкой, объединяющей ряд товаров, в частности, «масло сливочное».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535195 в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты». Товар 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые» лицо, подавшее возражение, просит уточнить следующим образом: «масла и жиры пищевые, за исключением масла сливочного».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- историческая справка с приложениями – [1];
- копии бухгалтерской отчетности, договоров поставки, товарных накладных – [2];
- распечатка сведений о наименовании места происхождения товара «КАРАВАЕВО» свидетельство № 171 – [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение – [4];
- технический регламент на молоко и молочную продукцию – [5];
- распечатка заключения коллегии палаты по патентным спорам в отношении рассмотрения возражения касательно НМПТ «КАРАВАЕВО» № 171 – [6];

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 535195 – [7].

От лица, подавшего возражение, 15.07.2019 поступили дополнительные материалы:

- распечатка сведений о деятельности совхоза «Каравaeво» и объёмах производимого им молока (публикация от 28.02.1947 г.) – [8];

- распечатка сведений об объёмах молока, производимого совхозом «Каравaeво» (публикация от 19.03.1964 г.) – [9];

- распечатка сведений о деятельности совхоза «Каравaeво» и объёмах производимого им молока (публикация от 18.06.2000 г.) – [10].

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, к материалам дела были также приобщены сведения в отношении почтовых отправлений.

Экземпляр возражения, направленный правообладателю, был возвращен в ведомство 02.09.2019 г. В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области производства и поставок молочной продукции. При этом фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит элемент «КАРАВАЕВО», тождественный словесному элементу «КАРАВАЕВО» оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.06.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.03.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 535195, правовая база для оценки его охраноспособности включает

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).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак [1] является комбинированным, словесный элемент «КАРАВАЕВО» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, черный, синий».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [4] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 15.01.2007, т.е. ранее даты приоритета (26.03.2013) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «КАРАВАЕВО», фонетически и семантически тождественное словесному элементу «КАРАВАЕВО» оспариваемого товарного знака.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически и семантически тождественна словесному элементу оспариваемого товарного знака, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Исходя из договоров поставок, товарных накладных [2] лицо, подавшее возражение, является производителем и поставщиком молока, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В материалах дела также имеются исторические сведения о предприятии лица, подавшего возражение, его расположении на территории поселка Караваево Костромской области, а также его области деятельности [1,8-10].

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что производимые и реализуемые на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, товар «молоко» является идентичным соответствующему товару оспариваемого товарного знака 29 класса МКТУ «молоко» и однороден товару 29 класса МКТУ «молочные продукты», поскольку молоко непосредственно относится к молочным продуктам.

Согласно данным представленного регламента [5] «масло сливочное» – это масло из коровьего молока. «Масло сливочное», как и молоко, является продуктом питания, относится к товарам широкого потребления, кроме того, данный товар производится на основе молока, являющегося его основным ингредиентом. Таким образом, коллегия считает убедительным довод возражения об уточнении перечня товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые, за исключением масла сливочного».

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является доказанным.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 535195 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как следует из имеющихся в деле документов «Караваево» - это название поселка в Костромской области, где юридически и фактически располагается лицо, подавшее возражение. В связи с чем, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 535195 может вводить в заблуждение относительно места производства товаров и его фактического производителя. Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака находится в Костроме, в связи с чем, каких-либо ложных недостоверных ассоциаций

оспариваемый товарный знак не несет. Также из материалов дела не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о производителе, либо месте производства товаров, не соответствующее действительности. Кроме того, материалы дела не содержат фактических данных о том, что в результате фонетического и семантического тождества словесного элемента «КАРАВАЕВО» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 535195 и обозначения «Караваяево», входящего в наименование юридического лица, были введены в заблуждение потребители. На дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 535195 коллегия не располагает данными о том, что потребители в действительности смешивали сравниваемые средства индивидуализации и были, тем самым, введены в заблуждение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Договор № 129 от 01.04.2011 в отношении уборки снега к существу дела отношения не имеет.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535195 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты; масло сливочное».**