

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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, рассмотрела возражение, поступившее 05.10.2017, поданное ООО «Производственный Комбинат «Ильинское 95», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597892, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014738072, поданной 20.11.2015, зарегистрирован 06.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 597892 на имя ООО «Торговый дом «Солнечный», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 20.11.2025.

В поступившем 05.10.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 597892 товарного знака произведена в нарушение требований законодательства.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, промышленным образцом «Рисунок для упаковочного листа для



масла» по патенту № 100985 () [1].

В возражении отмечено, что нарушение было выявлено в результате переписки с ООО «Землянскомлоко», которое в ответ на претензию со стороны лица, подавшего возражение, указало, что использует зарегистрированный товарный знак (свидетельство № 597892) с разрешения его правообладателя.

В возражении также указано, что «... оба рисунка схожи до смешения, зарегистрированы по одному классу (типу) товаров и/или услуг, но заявка на регистрацию патента № 100985 подана раньше на два месяца, чем заявку на регистрацию товарного знак...».

В качестве оснований для оспаривания в возражении указаны положения пункта 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 статьи 1484 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства № 597892 (1);
- решение о регистрации товарного знака (свидетельство № 597892) (2);
- переписка с ООО «Землянскомлоко» (3);
- выписка из ЕГРИОЛ (4);
- распечатка и копия патента № 100985 (5).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597892 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 597892, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, 08.12.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые

относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса, или сходны с ними до степени смешения. Однако положения статьи 1231.1 Кодекса относится к объектам, включающим официальные символы, наименования и отличительные знаки. Оспариваемый товарный знак стилизованно воспроизводит изображение улыбающегося солнца и не содержит официальных символов, наименований и отличительных знаков. Таким образом, его регистрация не противоречит положениям указанной выше нормы права;

- анализ противопоставляемого объекта и оспариваемого товарного знака показывает их различие по фонетическому (разное количество слов, букв, ударение падает на разные слоги), по графическому (в лучах солнца в верхней части изображения противопоставленного промышленного образца ничего не размещено, разные словесные элементы) и семантическому (в противопоставленном промышленном образце приведено фантазийное слово, а в оспариваемом товарном знаке – оба слова значимы) критериям сходства обозначений;

- сравниваемые обозначения не тождественны, существование промышленного образца № 100985 не могло являться основанием для отказа в государственной регистрации оспаривание товарного знака;

- поскольку потребитель обращает внимание и запоминает в первую очередь словесную часть обозначения, то на основании наличия существенных отличий в словесной части позволяет сделать вывод о том, что обозначения не являются сходными до степени смешения. В этой связи основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Кроме того, в возражении приведены аргументы, касающиеся несоответствия промышленного образца по патенту № 100985 условию патентоспособности «новизна» в связи с тем, что до даты его приоритета правообладатель оспариваемого товарного знака интенсивно использовал знак для маркировки продукции.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены:

- копии материалов договора № 503 от 16.04.2015 (6);
- копии учредительных документов (7).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 597892.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (20.11.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

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 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

На основании подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Положения названного пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с пунктом 48 Правил, при проверке сходства изобразительных и объемных обозначений, а также изобразительных и объемных элементов комбинированных обозначений с промышленным образцом используются признаки, указанные в пункте 43 Правил.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой композицию, включающую семь трапециевидных четырехугольников, выполненных по кругу, в

шесть из которых вписаны буквы, составляющие слово «ЩЕДРАЯ», в седьмом – слово «МАСЛЕНИЦА». В центре композиции размещено стилизованное изображение диска солнца. Вверху слева композиция содержит элемент «ТМ», исключенный из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в цветовом сочетании «красный, желтый, белый» в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597892 оспаривается по основанию, предусмотренному пунктом 9 статьи 1483 Кодекса (сходство с промышленным образцом, права на который возникли ранее даты приоритета товарного знака).

Что касается основания по пункту 2 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает, что в возражении не приведено ни одного довода или документа в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям данной статьи, которые сводятся к тому, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, включающим официальные символы, наименования и отличительные знаки. На заседании коллегии, состоявшемся 11.12.2017, лицом, подавшим возражение, было обозначено, что возражение подано по пункту 9 статьи 1483 Кодекса. В этой связи положения пункта 2 статьи 1483 Кодекса не рассматриваются.

По вопросу заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 597892, коллегия отмечает следующее.

ООО «Производственный Комбинат «Ильинское 95» является российским производителем продуктов питания и, в частности, масла-жировой продукции. Этой компании принадлежит исключительное право на промышленный образец



«**ИЛЬИНСКОЕ 95**» по патенту № 100985.

В связи с изложенным, данное лицо признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597892 по пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака



является композиция, включающая семь трапециевидных четырехугольников, выполненных по кругу, в которые вписаны буквы, и стилизованное изображение диска солнца. Цветовая гамма композиции – красно-желто-белая.



Патент на промышленный образец [1] представляет собой рисунок для упаковки для масла.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного промышленного образца [1] показал следующее.

В соответствии с пунктом 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197 (далее - Рекомендации), «При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом».



Сходство сравниваемых обозначений и обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим у потребителя при их восприятии, поскольку у них полностью совпадает внешняя форма в виде семи

трапециевидных четырехугольников, выполненных по кругу, внутри которых размещено стилизованное изображение диска солнца, одинаковая стилизация букв, вписанных в нижний четырехугольник, при этом в обоих случаях использована тождественная цветовая гамма (красно-желто-белая), что в целом вызывает сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия сравниваемых обозначений, в том числе наличие/отсутствие букв в верхних четырехугольниках и неохраняемого элемента «ТМ».

Словесные элементы «МАСЛЕНИЦА» и «МАЛЕСССЦА» действительно различны с точки зрения фонетики, а также не сопоставимы по семантике.



Вместе с тем, анализируемые элементы

и

имеют высокую степень визуального сходства, что обусловлено воспроизведением при исполнении словесного элемента «МАСЛЕНИЦА» основных графических приемов, присущих изобразительной составляющей слова «МАЛЕСССЦА», и использованием одинаковой цветовой гаммы. Кроме того, следует обратить внимание, что промышленный образец – это решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, при этом в случае наличия в решении внешнего вида изделия надписи, охраняются графические особенности ее исполнения, а не семантика надписи. Как правило, надпись составляется из тех же или подобных букв, но в ином, чем в значимом слове порядке. Сравниваемые слова имеют одинаковое количество букв (9 букв), семь из которых тождественны.

Необходимо отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений, а именно к такой категории обозначений за счет оригинальной графической проработки буквенно-словесных элементов тяготеет композиция



, наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении (пункт 5.2.1 Рекомендаций). Первое впечатление от сравниваемых

элементов является сходным и только при детальном анализе элементов усматривается различие в исполнении отдельных деталей обозначений.

Таким образом, сравниваемые объекты производят сходное общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их сходстве в целом.

В отношении товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарный знак и промышленный образец, коллегия отмечает следующее.

Как было отмечено выше, противопоставленный промышленный образец [1] представляет собой рисунок для упаковочного листа для масла (масло – жидкое или твердое жировое вещество, искусственно добываемое из веществ растительного, минерального или животного происхождения. Подсолнечное масло. Кокосовое масло. Сливочное масло. Эфирные масла. Минеральные масла..., Толковый словарь Д.Н. Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/856346>).

Правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении широкого перечня товаров 29 класса МКТУ, в который включены такие товары, как: «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло сливочно-растительное; смеси жировые для бутербродов; спред; спред растительно-сливочный; спред растительно-жировой».

Сопоставление приведенных товаров показывает их однородность, поскольку они имеют одно и то же назначение (пищевой масложировой продукт), близкие условия реализации (продовольственные магазины) и круг потребителей (лица, потребляющие масла и жиры).

В связи с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный промышленный образец [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 597892 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ: «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядерное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло сливочно-растительное; смеси жировые для бутербродов; спред; спред растительно-сливочный; спред растительно-жировой».