

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 10.08.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРТ-Н XXI», Московская область (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291829, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «Золотое зернышко» по заявке № 2003717955/50 с приоритетом от 10.11.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.07.2005 за № 291829 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат безалкогольных напитков «Кристалльный», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представлен в виде коричневого круга с исходящими от него в разные стороны стилизованными лучами. Над изображением круга размещена стилизованная красная лента с желтой окантовкой с характерно заложенными складками. На фоне ленты расположено словосочетание в кириллице «натуральный продукт». На фоне коричневого круга в верхней части и в нижней части, выходя за пределы круга, размещено словесное обозначение в кириллице «Золотое зернышко», выполненное в особом шрифтовом исполнении. Слева от изображения круга размещен буквенный элемент ТМ, не являющийся предметом самостоятельной правовой охраны.

Под изображением круга размещены наградные медали продукции заявителя на выставках.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 291829, мотивированное несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак был заявлен по заявке № 2003717955 на имя ООО «КБН «Кристалльный» 17.09.2003, а по заявкам лица, подавшего возражение, № 2003717661 и № 2003717662, имеющим более ранний приоритет от 12.09.2003, заявлены сходные с оспариваемым знаком обозначения в отношении однородных товаров 29 класса – масла и жиры пищевые, и, следовательно, указанные заявки лица, подавшего возражение, препятствовали регистрации знака на основании пункта 1 статьи 7 Закона;

- в оспариваемом товарном знаке присутствует изображение медалей, которые фактически включены в товарный знак в качестве охраняемых элементов, поскольку в сведениях о неохраняемых элементах знака указана неоднозначная запись: «все цифры, буквы, слова, кроме «Золотое зернышко», изображение медалей». Если присутствующие в оспариваемом товарном знаке медали являются фантазийными, то их присутствие в товарном знаке вводит потребителей в заблуждение относительно качества товара, поскольку право на включение в товарный знак медалей не подтверждено соответствующими правоустанавливающими документами.

- с 2003 года лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «Золотое зернышко» для маркировки своей продукции - растительного масла и майонеза, и у потребителя выработалась устойчивая ассоциация между

названием предприятия – ООО «ФОРТ-Н XXI» и продукцией, им производимой под указанным обозначением;

- отказ в регистрации по заявкам лица, подавшего возражение, может привести к незаконному использованию данного словосочетания для маркировки продукции, не отвечающей стандартам качества в данной отрасли, в результате чего будет нанесен ущерб репутации производителя и введены в заблуждение потребители.

В возражении изложена просьба признать полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 291829.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы и информационные источники:

- Письмо ООО «ФОРТ-Н XXI» от 03.08.2005 на 1 л. [1];
- Письмо ФИПС от 03.08.2005 на 1 л. [2];
- Решение Палаты по патентным спорам от 08.12.2004 на 1 л. [3];
- Отчет ООО «Продюсерский центр «Арт-Мезон» на 1 л. [4];
- Дипломы от 13-15.03.2002. и 09-12.04.2005 на 2 л. [5];
- Диплом № 6277 и 6286 на 2 л. [6];
- Акт от 26.10.2005 на 1 л. [7];
- Письмо ООО «ФОРТ-Н XXI» от 22.09.2005 на 1 л.. [8];
- Письмо ОБЭП УВД ЗАО г. Москвы на 1 л. [9];
- Выписка из ЕГРЮЛ. На 3 л.[10];
- Заявление Жалимова А. В. на 2 л. [11];
- Заявление Власова М. И. на 1 л.[12].
- Справка ФС Госстатистики на 2 л. [13];
- Приказ Роспатента № 74 на 3 л. [14];
- Авторские договоры от 22.02.2005 и от 12.09.2003 на 6 л.[15];
- Паспорт и трудовая книжка Власова М. И. на 5 л. [16];
- Заявление Горлановой Е. С. На 2 л. [17];
- Справка о затратах на рекламу на 1 л. [18];

- Справка ООО «ФОРТ-Н XXI» на 2 л. [19];
- Письмо ИП Костомарова В. В. на 1 л. [20];
- письмо ООО «МаксиФуд» на 1 л. [21];
- письмо ИП Абдулова А. А. на 1 л. [22];
- письмо ИП Плешковой О. А. на 1 л. [23];
- письмо ИП Степаненко О. П. на 1 л. [24];
- письмо ИП Васютиной В. Н. на 1 л. [25];
- письмо ООО «Роспродторг» на 1 л. [26];
- письмо ИП Мартынова В. В. на 1 л. [27];
- Диплом «Агро-2005» на 1 л. [28];
- Образцы этикеток на 1 л. [29];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.12.2003 на 3 л. [30];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.04.2004 на 3 л. [31];
- Договоры №№ МО 109/05 от 29.09.2005, б/н от 30.09.2005, 05/05 от 03.05.2005, 7-38/05 от 22.03.2005, 1626 от 28.04.2003 и протокол испытаний на 17 л. [32];
- паспорт на автомат расфасовки на 1 л. [33];
- паспорт ПБИЛ 10-3421-043ПС на 2 л. [34];
- письмо Центра санэпиднадзора на 1 л. [35];
- паспорт на печь разогрева на 1 л. [36];
- паспорт на полуавтомат ПВ 1-1000 на 1 л. [37];
- паспорт А9-КЕН-Д.03.ПС на 1 л. [38];
- накладная № 27 на 1 л. [39];
- паспорт на аппликатор на 1 л. [40];
- сертификат соответствия на 1 л. [41];
- паспорт на агрегат диспергирующий на 2 л. [42];
- паспорт на электронасосные агрегаты [43];
- паспорт на фильтры-автоматы на 1 л. [44];
- паспорт на управление очистки воды на 3 л. [45];
- паспорт на микростанции очистки воды на 1 л. [46];

- паспорт на агрегат П8-ОНВ3 на 2 л. [47];
- паспорт на насос винтовой на 2 л. [48];
- паспорт на установку ШНК 14-15 на 1 л. [49];
- паспорт на установку дозирования на 1 л. [50];
- паспорт на агрегат П8-ОНВ2 на 1 л. [51];
- паспорт на агрегаты ОНЦ1 и ОНЦ 1ПС на 2 л. [52];
- паспорт на принтер 405 на 1 л. [53];
- фототаблицы экспозиции выставки на 2 л. [54];
- рекламный проспект на 4 л. [55];

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующим:

- по заявкам № 2003717661 и № 2003717662 в отношении товаров 29 класса МКТУ «масло растительное» и др. однородных им товаров, включенных в 29 класс, отказано в регистрации товарного знака. Решения экспертизы по заявкам № 2003717661 и № 2003717662 оставлены в силе решениями Палаты по патентным спорам, которые вступили в силу после утверждения Руководителем Роспатента. Следовательно, указанные заявки не могут являться основанием для применения нормы пункта 1 статьи 7 Закона;

- правообладатель оспариваемого знака является добросовестным производителем растительного масла, маркируемого обозначением «Золотое зернышко», и потребители знают производителя масла «Золотое зернышко» и ассоциируют данное обозначение только с этим производителем. Соответствующие подтверждающие материалы были представлены по заявкам № 2003717661 и № 2003717662 и материалах возражения по свидетельству № 255100;

- изображение медалей перечислено в свидетельстве в качестве неохраняемого элемента. Изображение медалей не является ложным, поскольку это реальные медали, которыми награжден правообладатель оспариваемого товарного знака задолго до даты приоритета оспариваемого

знака и заявок № 2003717661 и № 2003717662. Правомерность использования медалей подтверждена документально.

К отзыву приложены следующие документы:

- сведения об участии в выставках и дипломы о награждениях, полученных за участие в выставках с приложением изображения соответствующих медалей на 8 л. [56];

- сертификаты соответствия, лицензия на применение знака соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, выданные ООО «Комбинат безалкогольных напитков «Кристалльный» на 10 л. [57];

- журнал «Гастрономия. Бакалея» № 3(217) март 2006 год на 123 л. [58].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии были приобщены следующие материалы:

- отчет компании «Бизнес Аналитика» по аудиту розничной торговли городов Орел и Тверь (май – июнь 2003 года) на 23 л. [59];

- аналитическая записка к отчету компании «Бизнес Аналитика» по аудиту розничной торговли городов Орел и Тверь (май – июнь 2003 года) на 5 л. [60];

- письмо Николаева В. А. на 2 л. [61].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (17.09.2003) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон 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 за № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров.

Согласно подпункту 1.5 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Указанные обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из элементов, представляющих собой в частности, награды и другие знаки отличия. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений согласно пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства изобразительных и словесных элементов, регламентированные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением (этикетка), в центре которого размещено стилизованное изображение солнца (коричневое ядро и исходящие желтые лучи), на фоне которого выполнены словесные элементы «золотое» и «зернышко», выполненные в старорусском кириллическом написании, внизу расположены изображения медалей, а сверху развивающаяся лента с надписью «натуральный продукт».

Норма пункта 1 статьи 7 Закона имеет целью не допустить регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые нарушают возникшие ранее права третьих лиц, в том числе права на заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения. При этом не учитываются, в частности, заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана.

По заявкам № 2003717661/50 и 2003717662/50 проведена экспертиза заявленного обозначения в соответствии с положениями пункта 1 статьи 12 Закона, по результатам которой приняты решения от 24.06.2005 о

регистрации товарного знака с уточненным перечнем товаров 29 класса МКТУ, а именно, масла и жиры пищевые, для части которых отказано в регистрации на основании нормы абзаца второго пункта 2 статьи 6 Закона. Воспользовавшись своим правом лицо, подавшее возражение, оспорило вынесенные ФГУ ФИПС решения о частичном отказе в регистрации товарного знака по заявкам № 2003717661/50 и 2003717662/50 путем подачи возражения в Палату по патентным спорам. Решениями Палаты по патентным спорам от 21.03.2006 по заявкам № 2003717661/50 и 2003717662/50 отказано в удовлетворении возражений и решения экспертизы от 24.06.2005 оставлены в силе. Таким образом, указанные заявки № 2003717661/50 и 2003717662/50 не могут учитываться при оценке соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ элементов, входящих в состав оспариваемого знака, показал, что они не содержат в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, или способных породить в сознании потребителя несоответствующее действительности представление о товаре либо его изготовителе.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что присутствие медалей в товарном знаке вводит потребителей в заблуждение относительно качества товара, опровергается сведениями об участии в выставках и полученных наградах, представленных правообладателем [56]. Изображение медалей, не занимающее доминирующее положение в композиции оспариваемого знака, не несет в себе ложной информации и не может ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку эти медали были получены правообладателем оспариваемого товарного знака на выставках.

Что касается довода об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «золотое зернышко» для маркировки своей продукции, как растительного масла и майонеза, в результате чего у потребителя

выработалась устойчивая ассоциация между названием предприятия – ООО «ФОРТ-Н XXI» и продукцией, им производимой под указанным обозначением, то необходимо отметить следующее.

Способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

В представленных лицом, подавшим возражение, материалах [4, 5-7, 18,19 28, 30-55] отсутствует документальное подтверждение наличия на российском рынке растительного масла и майонеза, маркированных оспариваемым товарным знаком, а также информации, позволяющей однозначно сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «Золотое зернышко», с производителем в лице Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТ-Н-XXI».

При отсутствии на рынке идентичной продукции, для маркировки которой Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРТ-Н-XXI» используются обозначения со словесным элементом «Золотое зернышко», отсутствуют и предпосылки для возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «Золотое зернышко» и производителем товара в лице Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТ-Н-XXI», что, как следствие, исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи письма [20-27] не могут служить доказательством отсутствия введения потребителя в заблуждение. Представленные материалы [30, 31, 54, 55] свидетельствуют о выпуске растительного масла и майонеза «провансаль», маркированными иными словесными обозначениями, в частности «Скрит», «Золотой».

Кроме того, правообладателем представлены документы [4, 56-58] доказывающие, что обозначение «Золотое зернышко» ассоциируется у

российского потребителя с единственным производителем «масел и жиров пищевых», а именно Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат безалкогольных напитков «Кристалльный».

Поскольку оспариваемый товарный знак не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, или способных породить в сознании потребителя несоответствующее действительности представление о товаре либо его изготовителе, он не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 291829.