

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 возражение от 06.09.2010, поданное ООО «Вопрос-Консалтинг», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359457, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007719384/50 с приоритетом от 28.06.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.09.2008 за №359457 на имя ОАО «Дятловский сыродельный завод», Республика Беларусь (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения «сырного» кораблика, расположенного на фоне куска сыра, и двух лент, одна из которых расположена в верхней части знака, а другая – в нижней, внутри которых размещены словесные элементы «СЫРНАЯ» и «СТРАНА». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.09.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №239604[1] с более ранним приоритетом, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение. Также, по мнению лица, подавшего возражение, активное использование на российском рынке для маркировки продукции изобразительного обозначения, почти тождественного оспариваемому товарному знаку, способно породить у потребителя ложное представление об изготовителе товара при маркировке его оспариваемым знаком.

Доводы возражения следующие:

- сравнение оспариваемого товарного знака со знаком [1] показывает, что оспариваемый товарный знак содержит изобразительный элемент, сходный до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, с изобразительным товарным знаком по свидетельству №239604;
- сравнение внешней формы и контуров сравниваемых изображений показывает почти полное их совпадение за исключением незначительных отличий в деталях, которые являются второстепенными и не влияют на восприятие обозначения потребителем;
- оба знака зарегистрированы для однородных товаров и услуг;
- товары 29 класса МКТУ: «сыры» и услуги 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц)» сравниваемых перечней полностью совпадают, услуга «оптовая и розничная торговля сырами» однородна услуге «продвижение товаров (для третьих лиц)», услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками однородны снабженческим услугам для третьих лиц ввиду совпадения понятий «обеспечение» и «снабжение»(см. С.И. Ожегов Словарь русского языка под ред. Шведовой Н.Ю., 1990, с.424);
- продукция под знаком по свидетельству №239604 длительное время используется, активно предлагается к продаже в разных городах России и хорошо известна потребителю;
- в силу изложенного в сознании потребителя будет формироваться устойчивая ассоциативная связь товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, с

другим производителем – ООО «Фудлэнд Кампани», что не соответствует действительности.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359457 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, в котором указал следующее.

- графический элемент «сырный кораблик» оспариваемого товарного знака обладает сходством с противопоставленным в возражении изобразительным знаком, но не тождественен ему;
- этот графический элемент образует со словесным элементом единую композицию;
- сравниваемые товарные знаки обладают различной внешней формой и, как следствие, создают разное зрительное впечатление и не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров;
- основание для отказа в регистрации «введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя» является одним из видов абсолютных оснований, которые позволяют без сопоставления с объектами прав других лиц оценить охраноспособность заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 06.09.2010.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.06.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил при установлении сходства изобразительных элементов принимается во внимание наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений

(натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом 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 по свидетельству №350457 представляет собой стилизованное изображение «сырного кораблика», расположенное на фоне куска сыра, и словесное обозначение «Сырная страна», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух стилизованных лентах, размещенных в верхней и нижней частях обозначения.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ: «сыры», услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля сырами» и услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Возражение от 06.09.2010 основано на наличии зарегистрированного ранее в отношении однородных товаров и услуг на имя иного лица изобразительного товарного знака по свидетельству №239604[1].

Товарный знак [1] является изобразительным и содержит стилизованное изображение кораблика, качающегося на стилизованном изображении волны. Изображение кораблика содержит две части - корпуса и паруса с развевающимся флагком на вершине. Обе части выполнены в виде стилизованных ломтей сыра с дырочками разного размера.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе стилизованное изображение кораблика, составленного из ломтей сыра, которое имеет высокую степень сходства (близкую к тождеству) с противопоставленным товарным

знаком [1]. По существу указанный знак полностью воспроизводится в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №359457. Незначительные отличия в деталях этого кораблика, которые представляют собой дополнительные штрихи в основании изображения паруса и в верхней части, не оказывают существенного влияния на общее зрительное восприятие обозначений, что позволяет ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в целом. Использование в сопоставляемых знаках почти тождественного изобразительного элемента в виде стилизованного изображения «сырного кораблика», являющегося оригинальным и запоминающимся элементом обозначений, даже, несмотря на наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «СЫРНАЯ СТРАНА», позволяет сделать вывод о сходстве знаков между собой.

Анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, показал, что товары 29 класса МКТУ являются идентичными, услуги 35 класса МКТУ относятся к одной родовой группе, а услуги 43 класса МКТУ по обеспечению пищевыми продуктами и напитками однородны услугам 35 класса МКТУ: «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)» в силу сходства смысловых значений слов «обеспечение» и «снабжение». Таким образом, сравниваемые товары и услуги являются однородными, поскольку относятся к одному виду, к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и услуг 35, 43 классов МКТУ. Следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №359457 не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, и правовая охрана ему предоставлена неправомерно.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо элементов, указывающих на производителя товаров и услуг, которые могли бы ввести

потребителя в заблуждение. Тем не менее, способность обозначения вводить в заблуждение может быть связана с ассоциациями, которые возникают при восприятии знака. Однако, материалы данного возражения не содержат документального подтверждения того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, как товары лица, подавшего возражение. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №359457 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
решила:

**удовлетворить возражение от 06.09.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359457 недействительным полностью.**