

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.04.2019, поданное ООО Компания «Грасп», г. Владивосток, Россия, и ООО «ТоргСити», г. Владивосток, Россия (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694255, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018719487, поданной 14.05.2018, зарегистрирован 28.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 694255 на ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский», г. Хабаровск, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 05.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лиц, его подавших, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 694255 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- товарный знак «» по свидетельству №694255 сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком



«» по свидетельству №607320, правообладателем которого в настоящее время является ООО «Торг Сити»;

- в результате сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №694255 и №607320 очевидно их сходство по графическому признаку на основе совпадения внешней формы, пространственного расположения основных графических блоков (внешний, внутренние прямоугольники) и отдельных элементов, цветового сочетания. Сравнимые знаки имеют сходное визуальное восприятие;

- товарный знак по свидетельству №694255 воспроизводит прямоугольную форму с закругленными углами, схожую до степени смешения с прямоугольной формой товарного знака по свидетельству №607320. Таким образом, сравниваемые товарные знаки обладают общими графическими признаками, которые формируют их основной зрительный образ;

- пространственное расположение внутренних линий, границ товарного знака по свидетельству №694255 сходно с расположением границ и линий товарного знака по свидетельству №607320;

- в сравниваемых знаках используется одинаковое цветовое сочетание синих рамок и внутренней области желтого цвета;

- именно на графическое исполнение сравниваемых знаков обращается первое внимание потребителя. При рассмотрении на отдаленном расстоянии словесные элементы становятся неразличимыми, а основную различительную функцию выполняет именно изобразительный элемент;

- таким образом, основным (сильным) элементом, по которому знаки и, как следствие, товары и их производители идентифицируются потребителем, является изобразительный элемент, поскольку он занимает доминирующее положение, и является наиболее запоминаемым;

- наличие дополнительных слов и цифр в товарном знаке по свидетельству №694255 не является достаточным для признания его несходным с товарным знаком по свидетельству №607320, поскольку большинство словесных элементов являются неохранными («Провансаль», «майонез», «72%», «без ГМО»);

- наличие в товарном знаке по свидетельству №694255 словесного элемента «Провансаль» обуславливает вывод о его смысловом сходстве с товарным знаком по свидетельству №607320;

- словесный элемент «Мировой», хоть и занимает центральное место в композиции противопоставленного знака, но с учетом цвета основного фона, цвета упомянутого словесного элемента, цвета линий и рамок, данный элемент не имеет основного индивидуализирующего значения и не придает товарному знаку различительную способность;

- товары 30 класса МКТУ сравниваемых знаков идентичны;

- товары, производимые под сходными сравниваемыми знаками ООО «Торг Сити», ООО Компания «Грасп» и правообладателем, реализуется в одних и тех же магазинах на соседних полках;

- в Арбитражном суде Хабаровского края было рассмотрено дело № А73-18266/2018 по иску ООО Компания «ГРАСП» (прежний правообладатель товарного знака по свидетельству №607320), третье лицо - ООО «ТоргСити». Судом было установлено незаконное использование ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» товарного знака «Золотой», принадлежащего и ООО «ТоргСити» и ООО Компания «ГРАСП», в том числе, при наличии зарегистрированного товарного знака №694255, в котором при маркировке продукции словесный элемент «Мировой» был заменен на «Золотой». Решение не было обжаловано ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» и вступило в законную силу 09.02.2019 года.

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694255 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ТоргСити»;
 2. Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «ТоргСити»;
 3. Решение о назначении генерального директора ООО «ТоргСити»;
 4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТоргСити»;
 5. Устав ООО «ТоргСити»;
 6. Доверенность ООО «ТоргСити» на Коваль А.А.;
 7. Свидетельство о государственной регистрации ООО Компания «ГРАСП»;
 8. Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО Компания «ГРАСП»;
 9. Решение о назначении генерального директора ООО Компания «ГРАСП»;
 10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Компания «ГРАСП»;
 11. Устав ООО Компания «ГРАСП»;
 12. Доверенность ООО Компания «ГРАСП» на Коваль А.А.;
 13. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский»;
 14. Распечатка товарного знака по свидетельству № 607320;
 15. Изменение к товарному знаку по свидетельству № 607320;
 16. Претензия № 13 от 27.07.2018;
 17. Экспертное заключение патентного поверенного РФ Вострикова Ю.И.;
 18. Распечатка сведений из открытого реестра Роспатента в отношении товарного знака № 694255;
 19. Заключение ООО «Патентное агентство» от 07.08.2018;
 20. Решение Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-18266/2018.
- Правообладатель оспариваемого товарного знака 24.06.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:
- товарные знаки по свидетельствам №694255 и №607320 не являются сходными до степени смешения;
 - ООО «МЖК «Хабаровский» использовало графические элементы в виде желтого фона в синей окантовке, широкую красную линию, расположенную по диагонали, задолго до даты приоритета противопоставленного знака;
 - сама этикетка продукции была разработана как минимум в 2000-х годах и изначально использовалась ОАО Масложиркомбинат «Хабаровский», то есть

аффилированной с правообладателем компанией, которая была ликвидирована в 2016 году;

- ОАО Масложиркомбинат «Хабаровский» в 2007 году пыталось зарегистрировать упомянутую этикетку в качестве товарного знака (с дополнительными отличающимися элементами, которые позднее были зарегистрированы как самостоятельные товарные знаки), но получило отказ в регистрации товарного знака в связи с существованием словесного товарного знака «ЗОЛОТОЙ», зарегистрированного для товаров 30 класса МКТУ и принадлежащего третьему лицу;

- в 2015 году ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» подало заявку №2015712951 на регистрацию товарного знака, содержащую желтый, синий и красный графические элементы. По заявке был вынесен отказ, так как ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» также не сумел своевременно урегулировать вопрос со словесным элементом «ЗОЛОТОЙ», входящим в состав противопоставленного знака, принадлежащего третьему лицу;

- как минимум с 2000-х годов на территории Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Новосибирска, Еврейской автономной области, Амурской области, Магаданской и Сахалинской области уже существовали этикетки, принадлежащие разным производителям майонеза, и имеющие в своем составе тождественные и/или похожие желтый, красный и синие графические элементы, например, майонез «Лука» производителя ООО «Лука» (Новосибирск, Россия), майонез «Оттоги» производителя «Оттоги Корпорейшн» (Республика Корея), майонез ОАО «Масложиркомбинат «Хабаровский», майонез ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский»;

- по сохранившимся бухгалтерским данным с 2009 года по настоящее время объем ежегодного производства майонеза ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» с указанными желтым, синим и красным графическими элементами в среднем составляет около 300 тонн. Ежегодная выручка в среднем составляет около 28000000 рублей;

- таким образом, на протяжении около 20 лет сосуществует майонез, выпускаемый различными производителями, и маркируемый этикетками, включающими желтый, синий и красный графические элементы. В связи с изложенным, на дату приоритета оспариваемого знака графические элементы в виде

желтого фона в синей рамке с закругленными углами, широкой красной линии, расположенной по диагонали, и опоясывающими сверху и снизу синими линиями утратили свою различительную способность;

- желтый фон этикетки указывает на высокое качество, натуральность майонеза, так как исконный, классический майонез «провансаль» имеет желтый, медовый цвет, возникающий от использования при его приготовлении растительного масла и яичных желтков. Производители продуктов питания часто на этикетках товаров используют цвета натуральной, высококачественной продукции, порождающей в сознании потребителей нужные ассоциации;

- в связи с изложенным, нельзя утверждать, что желтый фон реализуемого продукта «майонез», подчеркнутый синими линиями, воспринимается потребителями как яркий и самостоятельный элемент, индивидуализирующий какую-либо одну определенную компанию в отношении продукта «майонез»;

- в товарном знаке по свидетельству №607320 присутствует самостоятельное, яркое слово, оттягивающее внимание на себя - «ЗОЛОТОЙ». В товарном знаке по свидетельству № 694255 присутствует самостоятельное, яркое слово - «МИРОВОЙ».

Из анализа указанных словесных элементов установлено, что сходство между ними отсутствует, они имеют разное смысловое значение. Ассоциации, вызываемые ими, различны;

- в комбинированный товарный знак по свидетельству № 694255 добавлены сильные элементы, являющиеся самостоятельными товарными знаками, притягивающими на себя внимание потребителей. Так, в состав оспариваемого знака включено оригинально выполненное слово «Провансаль» (отличительная черта ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский», используемая им неизменно в течение, как минимум, 11 лет), стилизованное изображение повара, показывающего одной рукой жест «класс», «здорово», а в другой руке повар держит овал, на котором помещены словесные и цифровые элементы «МЖК», «ХАБАРОВСКИЙ», «1955». Кроме того, в правой части оспариваемого знака на желтом фоне, за пределами синей рамки с закругленными углами, присутствует оригинальное стилизованное изображение окружности с зелеными листьями, являющееся самостоятельным товарным знаком по свидетельству №605411. Указанные элементы повышают различительную способность знака в целом;

- способность оспариваемого знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара отсутствует, так как ни один из элементов оспариваемого знака не сходен или не тождественен с товарным знаком другого лица;

- в 2016 году между ООО Компания «Грасп» и ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» был заключен лицензионный договор на использование словесных товарных знаков «Золотой» (свидетельства №№ 570933, 570935) со сроком действия до 31.12.2017. При его регистрации, экспертиза Роспатента указала несколько замечаний, подлежащих своевременному устранению. Но поскольку стороны не смогли устранить замечания экспертизы, государственная регистрация договора в Роспатенте не была осуществлена;

- указанные товарные знаки, принадлежащие ООО Компания «ГРАСП», с 2016 года размещались на продукции ОАО «Масложиркомбинат «Хабаровский». При этом, на этикетку продукции наносилось также оригинальное исполнение слова «Провансаль» с подчеркиванием (исполнение и графика которого защищена свидетельствами №№636707, 694255, 694255), изображение повара со сложенными руками, за счет чего продукция ассоциировалась с ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский».

- с 01 декабря 2018 года ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» прекратило работу с ООО Компания «ГРАСП» и начала использовать собственные товарные знаки;

- до 01 декабря 2018 года ООО «МЖК «Хабаровский» без разрешения ООО Компания «ГРАСП» выпускало майонез с названием «ЗОЛОТОЙ», в результате чего было привлечено к суду, решение суда не обжаловало и выплатило установленную судом компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 570933, 570935;

- в процессе судебного рассмотрения было установлено, что ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» признал неправомерное использование товарных знаков (словесных товарных знаков «Золотой» в кириллице и латинице) и просил заключить новый лицензионный договор. В ответ на это лицами, подавшими возражение, был подан судебный иск по делу А73-18266/2018;

- на суде ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» сообщало о прекращении с 01.12.2018 года выпуска майонеза с использованием слова «Золотой»;

- в решении по делу А73-18266/2018 суд прямо указывает, что заявитель в 2007 и 2015 годах подавал заявки, которые повторяют дизайн упаковок продукции (содержат в своем составе желтый фон в синей рамке с закругленными углами, скошенную красную линию, и синие линии);

- используемое на суде экспертное заключение Ращупкиной Г.А. относилось исключительно к словесным знакам заявителя «Золотой ЗОЛОТОЙ», «Золотой», «ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТОЙ ZOЛОТОУ» (свидетельства №№ 593720, 570935, 570933, 593825);

- заключение патентного поверенного Вострикова Ю.И. не анализирует сложившуюся задолго до его подготовки ситуацию на рынке товаров. Кроме того, Востриков Ю.И. не располагал сведениями о заявках №2007710237 и №2015712951, поданных ОАО «Масложиркомбинат «Хабаровский» и ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский», так как не провел самостоятельный поиск в базе данных товарных знаков и знаков обслуживания, что могло бы принципиальным образом изменить вывод патентного поверенного.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба о сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №694255.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка заявок на товарные знаки №2007710237, №2015712951, №2015721886, товарных знаков по свидетельствам №352399, №334741, №631346, №520183 (21);

- диплом 12-ой специализированной выставки-ярмарки «ДАЛЬАГРО ПРОДОВОЛЬСТВИЕ», Владивосток, 2008 (22);

- справка ООО «Провинция. Хабаровск» исх. № 1/190605 от 05.06.2019 с двумя листами газеты «Амурский меридиан» № 31 (618) от 03.08.2011 и № 19(657) от 08.05.2012 (23);

- справка МАУ «Хабаровские вести» исх. № 198 от 05.06.2019 с листом газеты «Хабаровские вести» № 110 (2717) от 24.07.2013 (24);

- справка АО «Тихоокеанская звезда» исх. № 01-20/038 от 13.06.2019 с листом газеты «Тихоокеанская звезда» от 26.12.2014 г., а также счет-фактура № Р 1692 от 26.12.2014 и акт выполненных работ № Р 1692 от 26.12.2014 (25);

- справка АО «ИД Комсомольская правда» Хабаровский филиал от 31.05.2019 с листами газеты № 084 от 30.07.2014, № 048 от 05.06.2015, № 085 от 31.07.2015; акт об оказании услуг № НАВ00000371 от 30.07.2014, счет-фактура № НАВ00000577/27 от 30.07.2014; акт об оказании услуг НАВ00000172 от 30.07.2014, счет-фактура НАВ00000235/27 от 05.05.2015; акт об оказании услуг НАВ00000352 от 31.07.2015, счет-фактура НАВ00000471/27 от 31.07.2015 (26);

- справка ООО «ИТА «Губерния» о прокате 15-секундного новогоднего ролика на телеканале «Губерния» в декабре 2015 (27);

- эфирная справка о выходе ролика в декабре 2015 (28);

- распечатки информации из сети Интернет (29);

- скриншоты с сайта www.100best.ru, www.irecommend.ru, www.eda27.ru; <https://shop.samberi.com/catalog/mavonezI/> (30);

- бухгалтерская справка об объемах производства и выручки майонеза ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» (31);

- справка ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» от 14.06.2019 (32);

- дистрибьюторский договор от 01.07.2015 с ООО «Трейд Групп» (33);

- справка от 14.06.2019 от индивидуального предпринимателя Косача А.М. (34);

- частичная статья газеты «Аргументы и Факты» в электронном виде на сайте www.ufa.aif.ru от 26.12.2017, где видны упаковки продукции ООО «Карламанский продукт» (35);

- лицензионный договор от 13.10.2016 (36);

- уведомление Роспатента об отказе в государственной регистрации лицензионного договора (37);

- рекламный ролик, записанный на флешку (38).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 16.07.2019, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 26.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2019, и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №694255.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2020 по делу №СИП-694/2019 признано недействительным решение Роспатента от 26.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2019, и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №694255, а также суд обязал Федеральную

службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 05.04.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694255.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020 по делу №СИП-694/2019.

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

С учетом даты (14.05.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал, что решение Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2020 по делу №СИП-694/2019, которым признано недействительным решение Роспатента от 26.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2019, и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №694255, отменено Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020 по делу №СИП-694/2019. Следовательно, на дату (29.06.2020) заседания коллегии указанное решение Роспатента от 26.07.2019 является действительным.

Отмена вышеуказанного судебного акта устраняет основания для повторного рассмотрения возражения ООО Компания «Грасп», г.Владивосток и ООО

«ТоргСити», г. Владивосток, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694255.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 05.04.2019 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №694255.