

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, регистрационный № 4520, рассмотрела поступившее 23.07.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654953, поданное Закрытым акционерным обществом «Янус», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «*вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; равиоли*» 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2018, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству № 654953 представлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 654953 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком « **УРАЛЬСКИЕ** » по свидетельству № 258328, имеющим более ранний приоритет (от 23.10.2002), зарегистрированным в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В возражении приводятся следующие доводы:

- наличие звукового сходства словесных обозначений «Уральские» подтверждается вхождением одного обозначения в другое, то есть вышеуказанные обозначения тождественны;

- факт смыслового сходства определяется полным совпадением значений анализируемых обозначений «Уральские», на которое падает логическое ударение, принадлежности к Уральскому региону, то есть имеется семантическая тождественность обозначений;

- факт графического сходства определяется общим зрительным впечатлением, расположением букв относительно друг друга, и алфавитом, буквами которого написаны словесные обозначения;

-незначительные отличия в графическом исполнении словесных обозначений не устраниют их графическое сходство;

- товары «пельмени» и «вареники» однородны товару «пельмени», указанному в свидетельстве № 258328, так как совпадает род (вид) вышеуказанных товаров – продуктов питания, их назначение, взаимодополняемость и взаимозаменяемость; совпадают условия и каналы их реализации (реализация производится при специфической температуре минус 18 градусов Цельсия, у них общее место продажи, размещаются для экспозиции в охлаждаемых витринах, или ларях со стеклянной верхней крышкой; реализация производится сначала через оптовую, затем розничную сеть); совпадает круг потребителей продуктов питания широкого потребления – широкие слои населения; оба вида товаров предназначены для разового потребления; единственным отличием вареников от пельменей является

внутренняя начинка, что не устраниет принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака подана правообладателем после получения от лица, подавшего возражение, претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 258328;

- в настоящее время по факту нарушения исключительных прав лица, подавшего возражение, в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается дело № А56-42251/2017, которое постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2018 направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654953 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с возражением, указав следующее:

- наличие слова «Уральские» в оспариваемом обозначении не делает его совпадающим по звуковому признаку с товарным знаком по свидетельству № 258328;

- следуя логике лица, подавшего возражение, любое обозначение, имеющее в своем составе слово «Уральские», будет нарушать его права заявителя, однако, согласно правилам русского языка, слово «Уральские» является определением по отношению к существительному и является придаточным признаком: в словосочетаниях «Уральские горы», «Уральские рецепты», «Уральские ручьи» логическое ударение падает на существительное, которое является сильным элементом;

- в оспариваемом обозначении «Уральские узоры» имеется графическая проработка вокруг слов в виде голубых орнаментов-узоров;

- задумка обозначения состоит именно в сочетании слов «Уральские» и «узоры» как эмоционального состояния, характерного для жителей Урала;

- в ином случае зарегистрированные для товаров 29 и 30 классов МКТУ товарные знаки могут оспариваться лицом, подавшим возражение, в повальном порядке, что не придаст стабильности предпринимательской деятельности и гражданскому обороту

- лицо, подавшее возражение, имеет место нахождения в г. Челябинск, который, по своему географическому положению принадлежит Западно-Сибирской равнине, являющейся границей Урала, в состав Урала не входит;

- сходство до степени смешения может достигаться путем копирования шрифта, однако, лицо, подавшее возражение, использует свой товарный знак в старо-русском стиле буквами желтого цвета, в свою очередь, правообладатель – в голубом цвете мягким жирным шрифтом с орнаментом.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 654953.

Правообладателем было также представлено ходатайство об отложении заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенного на 05.10.2018, мотивированное недостаточностью времени для представления отзыва, которое не было удовлетворено в связи с поступлением в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности отзыва правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 654953 (приоритет от 26.09.2016) представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словосочетание «Уральские узоры», выполненное буквами русского алфавита синего цвета с голубым обрамлением в одну строку, и изобразительные

элементы в виде орнаментов, расположенные в нескольких частях обозначения, выполненные в бело-голубом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров «вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; равиоли» 30 класса МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 258328 (приоритет от 23.10.2002), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «**УРАЛЬСКИЕ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак произносятся [у-раль-ски-е].

В оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 654953, в отличие от противопоставленного товарного знака, содержится два словесных элемента, которые читаются [у-раль-ски-е-у-зо-ры].

Слово «Уральские» действительно целиком входит в оспариваемое обозначение «Уральские узоры», что фонетически сближает знаки. Вместе с тем слово «узоры», имеющееся в оспариваемом товарном знаке, удлиняет звукоряд, обуславливает несходство сравниваемых обозначений по таким признакам фонетического сходства как количество слов и слогов, звуков, а также состав гласных и согласных, составляющих обозначения.

Анализ по семантическому критерию сходства показал, что слово «Уральские» имеет очевидную семантику и означает множественное число от слов «уральская», «уральский» – прилагательных к слову «Урал» (название реки и гор). Таким образом, противопоставленный в возражении товарный знак имеет именно такое смысловое содержание.

Словесный элемент «Уральские узоры» оспариваемого товарного знака имеет иное смысловое значение, чем просто слово «Уральские», поскольку в составе

словосочетания данное прилагательное характеризует конкретный объект – «узоры» (рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней – см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/250166>). При восприятии словосочетания «Уральские узоры» в сознании потребителей формируются определенные образы и ассоциации, которые поддержаны изобразительным оформлением оспариваемого товарного знака. Сине-бело-голубая цветовая гамма при выполнении как слов оспариваемого товарного знака, так и узоров, расположенных вокруг словесных элементов, приводит к ассоциациям с морозными узорами (тонкие отложения инея на внутренней стороне окон зимой, нередко приобретающие красивые очертания, см. «морозные узоры», <https://dic.academic.ru>).

В силу изложенного, словесные элементы «Уральские» и «Уральские узоры» порождают различные смысловые ассоциации.

Следует отметить, что слова «узоры» и «Уральские» часто используются в товарных знаках иных лиц, предназначенных для маркировки продуктов питания. При этом в каждом конкретном случае определенные их сочетания формируют качественно разные обозначения (например, «Беломорские узоры», «Уральская коллекция», «Уральские закрома», «Волжские узоры» и т.д.), имеющие определенные смысловые значения, позволяющие потребителям отличать товары, индивидуализируемые такими обозначениями.

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки имеют явные графические различия, что обусловлено наличием дополнительного словесного элемента (формирующего иную длину обозначения) и изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке, цветовой гаммой, размером шрифта. Таким образом, при восприятии товарного знака по свидетельству № 654953 формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия противопоставленного товарного знака. Принципиально различное зрительное восприятие сопоставляемых товарных знаков в совокупности с имеющимися фонетическими и семантическими различиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

Довод возражения о том, что заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака подана правообладателем после получения от лица, подавшего возражение, претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 258328, а также о том, что в суде рассматривается соответствующий спор, не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В основе вывода коллегии о несходстве товарных знаков лежат нормы, установленные Кодексом и Правилами, данные информационного поиска и существующие методические подходы при проведении экспертизы обозначений.

При этом принятые судебные акты по делу № А56-42251/2017 не содержат выводов относительно сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, то все товары оспариваемой регистрации представляют собой кулинарные продукты из теста с начинкой, таким образом, однородны, в частности, товару «пельмени» 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку либо совпадают, либо относятся к указанной общей группе, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых знаков, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 654953 и противопоставленный товарный знак « **УРАЛЬСКИЕ** » по свидетельству № 258328 не являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 30 класса МКТУ, и у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя и лица, подавшего возражение, касающихся фактического использования товарных знаков, то они в данном случае не могут быть учтены, поскольку не влияют на выводы о соответствии товарного знака по свидетельству № 654953 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 654953.