


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578, поданное Акционерным обществом «Жировой комбинат», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение; АО «Жировой комбинат»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2020758964 с приоритетом от 21.10.2020 зарегистрирован 24.01.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №849578 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно «*майонез*», на имя Общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат», 624006, Свердловская область, р-н Сысертский, пос. Большой исток, ул. Победы, 2, оф. 1 (далее – правообладатель; ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат»), сведения о чем опубликованы 24.01.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров».

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578 явилось мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация этого товарного знака произведена в нарушение требований пунктов 1 (3), 6 (2), 8 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему, поступившего 15.06.2022, сводятся к тому, что ООО «Жировой комбинат» заинтересован в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578, поскольку осуществляет производство той же продукции, что и правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578, а именно, майонеза, обладает более ранним исключительным правом на товарные

знаки «  » [1] по свидетельству №549987, «  » [2] по

свидетельству №540950, «  » [3] по свидетельству №457213, «  »

[4] по свидетельству №713041, «  » [5] по свидетельству №698793,

«  » [6] по свидетельству №826632, «  » [7] по свидетельству

№826634, «  » [8] по свидетельству №826628, «  » [9] по



свидетельству №826629, « [10] по свидетельству №826581, « [11]



по свидетельству №826631, « [12] по свидетельству №826630, « [13] по свидетельству №826633, при этом майонез производился на территории

Российской Федерации более 10 лет под товарными знаками «  » по



свидетельству №392323, « [14] по свидетельству №401739, « [15] по свидетельству №401741 и, несмотря на то, что дизайн упаковки менялся с годами –




« [16] », на нем неизменно присутствовали обозначения «ЕЖК» и «Провансаль». Товары в сопровождении «ЕЖК» представлены в сети Интернет на корпоративных ресурсах Группы компаний «Русагро».

В возражении приводятся доводы относительно неохраноспособности входящего в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 словесного элемента «Уральский» (прил. 1. относящийся к Уралу, связанный с ним; 2. свойственный уральцам, характерный для них; 3. встречающийся, распространенный на Урале), указывающего на место производства (сбыта) товара (майонеза). Описательный характер этого словесного элемента в составе используемой ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» этикеточной продукции установлен в рамках судебного дела №А60-59473/2020.

Также отмечается, что композиционное и цветовое исполнение элемента «Уральский» между более контрастными элементами «ЕМЖК» и «Провансаль», сходными с аналогичными элементами «ЕЖК» и «Провансаль» дизайна упаковки товара лица, подавшего возражение, порождает возможность его восприятия потребителем как нового видového указания «Уральский» - продолжения серии известной ему продукции «ЕЖК Провансаль» - и тем самым введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя оспариваемого товара по свидетельству №849578.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №849578 является сходным до степени смешения с принадлежащими ему средствами индивидуализации - товарными знаками и фирменным наименованием, права на которые возникли ранее, а также с используемой



упаковкой продукции «» как объектом авторского права.

По мнению лица, подавшего возражение, учитывая очевидную степень сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 с товарными знаками по свидетельствам №549987 [1], №540950 [2], №457213 [3], №713041 [4], №698793 [5], №826632 [6], №826634 [7], №826628 [8], №826629 [9], №826581 [10], №826631 [11], №826630 [12], №826633 [13] ввиду сходства до степени смешения индивидуализирующих, охраноспособных, занимающих доминирующее положение буквенных сочетаний «ЕМЖК» и «ЕЖК», входящих в состав сравниваемых обозначений, а также учитывая идентичность товаров, существует реальная угроза смешения в глазах потребителя соответствующих товаров 30 класса МКТУ в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями. При этом в возражении помимо высокой степени сходства буквенных сочетаний «ЕЖК» и «ЕМЖК» обращается внимание на то, что оспариваемый товарный знак и, например, товарные знаки по свидетельствам №713041 [4], №826629 [9] и №826633 [13] выполнены в сходном цветовом

сочетании с цветовой инверсией образующих их элементов, а также на одинаковое общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №826629 [9], №826633 [13].

Лицом, подавшим возражение, также указывается, что в настоящее время в судебном порядке в рамках дел №А60-59473/2020, №А70-19923/2020, №А70-19921/2020, А60-50575/2020 установлены факты нарушения со стороны ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» исключительных прав в отношении принадлежащих ООО «Жировой комбинат» объектов интеллектуальной собственности в виде товарных знаков, фирменного наименования и произведения дизайна.

Доводы возражения сопровождаются следующими приложениями:

(1) Выписки из базы товарных знаков по свидетельствам №549987 [1], №540950 [2], №457213 [3], №713041 [4], №698793 [5], №826632 [6], №826634 [7], №826628 [8], №826629 [9], №826581 [10], №826631 [11], №826630 [12], №826633 [13];

(2) Копии эфирных справок;

(3) Каталоги продукции торговых сетей;

(4) Справка международного аналитического агентства ООО «Эй Си Нильсен»;

(5) Копия выписки из ЕГРЮЛ от 24.11.2020 в отношении ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат»;

(6) Копия выписки из ЕГРЮЛ от 08.02.2022 в отношении ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат»;

(7) Копии решения Арбитражного суда Свердловской области от 25.06.2021 и постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022 по делу №А60-59473/2020, решения Арбитражного суда Тюменской области от 29.01.2021 по делу №А70-19923/2020, решения Арбитражного суда Тюменской области от 15.01.2021 по делу №А70-19921/2020;

(8) Фото маркировки контрафакта, товарных полок розничных точек с контрафактом, товарных чеков на покупку контрафакта;

(9) Копия материалов осмотра места происшествия по адресу производства контрафактного товара;

(10) Копия заключения исх. №02224 от 03.11.2020 Патентно-правовой фирмы «ЮС»;

(11) Копия отчета по итогам социологического опроса, произведенного ООО «ВАНТА ГРУПП»;

(12) Копия отчета по итогам социологического опроса, произведенного ООО «Компаний Аналитическая Социология»;

(13) Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.04.2021 по делу №А60-50575/2020, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2021 и Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021;

(14) Копия договора №01/02/18/01/6 ЕЖК-ДМ от 01.02.2018 г. с ООО «Фабула Групп» на разработку дизайна упаковки;

(15) Копия заключения Патентно-правовой фирмы «ЮС» №02224 от 03.11.2020;

(16) Фото контрафактного товара ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» в магазине;

(17) Фото чеков на покупку контрафактного товара «Екатеринбургский масложировой комбинат».



На заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2023, лицом, подавшим возражение, также были приобщены следующие документы:


(18) Копия решения УФАС по Свердловской области по делу №066/01/14.6-530/2022 от 10.08.2022.

Также следует указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2023, лицо, подавшее возражение, уточнило основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578, отметив, что противоречие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части способности товарного знака вводить потребителя в заблуждение им не заявлялось.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв и дополнение к нему по мотивам поданного возражения на заседаниях коллегии, состоявшихся 21.03.2023 и 12.04.2023, указав на следующие обстоятельства.

- слово «Уральский» может иметь ряд смысловых значений, однако, очевидным является топоним, обозначающий территорию между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами, включающую в свой состав Уральскую горную систему и одноименную реку, т.е. обширную территорию, вследствие чего нет оснований полагать, что этот элемент может указывать на конкретное место производства товаров, а, кроме того, данный словесный элемент присутствует в составе многих товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, и

для товаров 30 класса МКТУ, в качестве охраняемого («уральский» по свидетельству №310286, «» по свидетельству №203253, «Уральский» по свидетельству №478424, «УРАЛЬСКИЙ» по свидетельству №595795,

«УРАЛЬСКИЕ» по свидетельству №258328, «» по свидетельству

№655071, «» по свидетельству №503711, «» по

свидетельству №514490, «УРАЛЬСКИЙ ЗАСОЛ» по свидетельству №767877,


УРАЛЬСКИЙ
«КОРНИШОН» по свидетельству №631281, «УРАЛЬСКИЙ МАЙОНЕЗ» по свидетельству №382163, тем самым оснований для вывода о несоответствии этого элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;



- оспариваемый товарный знак по свидетельству №849578 имеет оригинальное композиционное построение, цветовое сочетание входящих в его состав элементов, что способствует его запоминанию среди потребителей, усиливает его индивидуализирующую и различительную способность в том виде, как он зарегистрирован, без дробления на отдельные части;

- словесные элементы «ЕМЖК Уральский КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ», входящие в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578, фонетически отличаются от словесных элементов «ЕЖК», «ЕЖК NATURAL CONTROL», «ЕЖК ГОТОВИМ ДОМА»;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки вызывают разные смысловые ассоциации, так, словесный элемент «Уральский» оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 семантически доминирует, при этом отсутствует в противопоставленных товарных знаках лица, подавшего возражение, а словесные элементы «ЕМЖК» и «ЕЖК» сравниваемых товарных знаков представляют собой сочетания гласной и согласных букв и воспринимаются как аббревиатуры отличительной части фирменных наименований сторон спора, воспринимаются как фантазийные, что нивелирует семантический критерий сходства при их сопоставлении, при этом буквы «ЖК» в их составе являются аббревиатурой жирового комбината, т.е. видового наименования предприятия, им не предоставляется правовая охрана, что следует из имеющихся примеров регистраций товарных знаков, в частности, для товаров 30 класса МКТУ «майонез», где буквосочетание «ЖК» и словесный элемент «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» признаны



неохраняемыми («» по свидетельству №399118, «» по

свидетельству №428364, «» по свидетельству №584644, «» по

свидетельству №227959; «» по свидетельству №359188; «» по

свидетельству №196118; «» по свидетельству №520183; «»


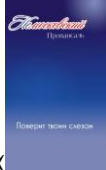




по свидетельству №242316; «» по свидетельству №163693; «» по свидетельству №653952;



- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства, поскольку включают в свой состав разные словесно-графические композиции (в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 в качестве основного элемента содержится горный пейзаж с заснеженными вершинами, опирающийся на оригинальный мазок, в противопоставлениях же [1] – [3] присутствует композиция изображения ленты и овала контрастного цвета в верхнем или нижнем положениях, а в противопоставлениях [4] – [13] содержатся композиции из ленты, овала контрастного цвета и изображений продуктов питания), производящие разные зрительные впечатления, что касается фона синего цвета, присутствующего в оспариваемом товарном знаке и ряде противопоставлений в том или ином тоновом исполнении, то он характерен для большинства упаковочной продукции майонезов разных производителей, что подтверждается множеством зарегистрированных







товарных знаков и заявленных обозначений в такой гамме («» по заявке



№2020730768, «» по заявке №2021739980, «» по заявке



№2021739984, «» по свидетельству №368123, «» по свидетельству

№538313, «» по свидетельству №591865, «» по свидетельству

№634444; «  » по свидетельству №710786; «  » по свидетельству

№811555; «  » по свидетельству №790857; «  » по свидетельству

№826659; «  » по свидетельству №824225; «  » по свидетельству

№826639; «  » по международной регистрации №865565; «  » по международной регистрации №917279), т.е. не может рассматриваться в качестве индивидуализирующего признака;

- различие сравниваемых товарных знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства и оригинальность графической проработки оспариваемого товарного знака обуславливает отсутствие ассоциации между этими обозначениями в целом, следовательно, сходства до степени смешения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 не усматривается;

- также не усматривается противоречия оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «ЕМЖК», входящий в его состав, не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием АО «Жировой комбинат», а сокращенным фирменным наименованием в виде аббревиатуры «ЕЖК» лицо, подавшее возражение, не обладает, что касается упомянутого в возражении судебного решения от 22.04.2021 по делу №А60-50575/2020, то к настоящему делу оно не относится, поскольку в ходе разбирательства были признаны сходными полные

фирменные наименования сторон настоящего спора – «Жировой комбинат» и «Екатеринбургский масложировой комбинат»;

- в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса лица, подавшее возражение, обосновывает свою позицию судебными решениями по делам №А70-19921/2020, А70-19923/2020, №А60-59473/2020, при этом выводы суда по делам №А70-19921/2020, А70-19923/2020 не могут быть положены в основу настоящего административного разбирательства, поскольку ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» не являлся стороной этих споров, что же касается дела №А60-59473/2020, то в его рамках (как и по делам №А70-19921/2020, А70-19923/2020) исследовалось сходство дизайна упаковок майонезной продукции АО «Жировой комбинат» и ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», а не оспариваемого товарного знака, при этом дело №А60-59473/2020 в настоящее время направлено на пересмотр по новым обстоятельствам в Арбитражный суд Свердловской области, вследствие чего ранее установленные факты могут быть признаны неправомерными;

- представленное решение УФАС от 10.08.2022 по делу №066/01/14.6-530/2022 (18) не относимо к настоящему спору, поскольку касается признания факта недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», а, кроме того, в рамках производства по этому делу исследовались вопросы сходства между частью упаковки майонеза, изготавливаемого ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», и товарного знака по свидетельству №713041, принадлежащего АО «Жировой комбинат», а также сравнивались упаковки майонеза указанных лиц, т.е. иные объекты интеллектуальных прав.

Тем самым правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №849578.

В качестве подтверждения доводов отзыва правообладателем представлены следующие документы:

(19) Сведения о зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «УРАЛЬСКИЙ» / «УРАЛЬСКИЕ»;

(20) Сведения о товарном знаке «УРАЛЬСКИЙ МАЙОНЕЗ» по свидетельству №382163;

(21) Сведения из ЕГРЮЛ относительно АО «Жировой комбинат»;

(22) Копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2022 по делу №А60-59473/2020.

Изучив материалы дела и заслушав доводы представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.10.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 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 заявленном обозначении.

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; расположения 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 одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 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.

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).


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578, предназначенного для индивидуализации майонезной продукции, явилось, имеющееся, по мнению АО «Жировой комбинат», нарушение его исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №549987 [1], №540950 [2], №457213 [3], №713041 [4], №698793 [5], №826632 [6], №826634 [7], №826628 [8], №826629 [9], №826581 [10], №826631 [11], №826630 [12], №826633 [13] с более ранним приоритетом для однородного вида товара 30 класса МКТУ, а также на фирменное наименование и произведение дизайна в виде этикетки для майонеза. При этом лицом, подавшим возражение, представлены сведения об осуществлении деятельности по продвижению майонезной продукции в гражданском обороте (2) – (4), а также о наличии столкновения прав на объекты интеллектуальных прав АО «Жировой комбинат» и ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», о чем свидетельствуют

приобщенные к возражению сведения (8) - (9), соответствующие судебные акты, а также решение федеральной антимонопольной службы (7), (13), (18). Указанные обстоятельства позволяют признать АО «Жировой комбинат» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578 лицом, при этом наличие имеющейся заинтересованности правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, по существу приведенных в возражении оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578 коллегия пришла к следующим выводам.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №849578 с приоритетом от 21.10.2020 является комбинированным, включает в свой состав вертикально-ориентированный прямоугольник синего цвета, включающий изобразительные и словесные элементы. Так, в верхней части располагается окружность желто-оранжевого цвета со словесным элементом «ЕМЖК», выполненным заглавными буквами кириллического алфавита в красном цвете, которую снизу пересекает полоска зеленого цвета в виде стилизованных гор, где находится слово «Уральский», выполненное заглавными и строчными буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом белого цвета, а под ним - слово «майонез» в стандартном шрифтовом исполнении строчными буквами кириллического алфавита белого цвета. Ниже на фоне красной полосы расположено слово «Провансаль», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита белого цвета. На фоне белого круга с неровными краями, размещенного в левой части товарного знака посередине присутствует словосочетание «КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ» в стандартном шрифтовом исполнении кириллическими буквами синего цвета, а также монограмма в виде букв «КР» в оригинальном графическом исполнении. В правом нижнем углу товарного знака находится элемент в виде красного мазка.

Словесные элементы «майонез» и «Провансаль» указаны в качестве

неохраняемых.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №849578 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «майонез».

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в возражении приводится довод о неохраноспособности словесного элемента «Уральский».

В этой связи следует указать, что слово «Уральский» является лексической единицей русского языка и представляет собой прилагательное от топонима Урал¹, имеющего ряд значений:

1) обширная территория между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами, включает Уральскую горную систему, протянувшуюся с севера на юг более чем на 2000 км при ширине от 40 до 150 км (высшая точка – г. Народная, 1895 м), а также Приуралье и Зауралье. На территории Урала находятся Башкортостан, Удмуртия, Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская и Оренбургская области;

2) (до 1775 г. - Яик), река на Южном Урале и в Прикаспийской низменности (Россия и Казахстан).

Упомянутые ниже источники информации свидетельствуют о том, что Урал издавна славится индустриальными производствами, чёрными, цветными, драгоценными металлами, драгоценными камнями, камнями-самоцветами, минерально-сырьевыми богатствами и т.п.

Что же касается такого вида товара как «майонез», относящегося к продуктам питания, то в материалах возражения отсутствуют сведения о том, что Уральский регион известен производством этого товара, что могло бы повлечь вывод о необходимости использования спорного обозначения различными производителями этого вида продукции, качество и репутация которой связана с особенностями



1


https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/5100/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?ysclid=lht2td1edb169632039
Географические названия мира: Топонимический словарь. - М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001;
Словарь современных географических названий. - Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006;
География. Современная иллюстрированная энциклопедия. - М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006.


данной местности.


При этом, представляется очевидным, что производство или происхождение майонеза не может быть связано с рекой. Если же исходить из семантики слова «Уральский» как региона Российской Федерации, то в силу обширности этой территории, не представляется возможным связать спорный топоним с каким-либо конкретным местом производства продукции.

Также коллегия приняла во внимание доводы правообладателя относительно охраноспособности словесного элемента «УРАЛЬСКИЙ» / «УРАЛЬСКИЕ» в составе товарных знаков третьих лиц, зарегистрированных в отношении различных

товаров и услуг: «уральский» по свидетельству №310286 (для услуг 35, 43 классов МКТУ), «» по свидетельству №203253 (для услуг 03, 42 классов МКТУ), «Уральский» по свидетельству №478424 (для товаров 33 класса МКТУ), «УРАЛЬСКИЙ» по свидетельству №595795 (для услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ), «УРАЛЬСКИЕ» по свидетельству №258328 (для товаров 29, 30 классов


МКТУ), «» по свидетельству №655071 (для товаров 07, 11 классов МКТУ),

«» по свидетельству №503711 (для товаров 30 класса МКТУ),

«» по свидетельству №514490 (для товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ), «УРАЛЬСКИЙ ЗАСОЛ» по свидетельству №767877 (для товаров и услуг

УРАЛЬСКИЙ
31, 35 классов МКТУ), «КОРНИШОН» по свидетельству №631281 (для товаров 31 класса МКТУ), «УРАЛЬСКИЙ МАЙОНЕЗ» по свидетельству №382163 (для товаров 30 класса МКТУ).



Более того, на стадии экспертизы товарного знака «» товарный знак «**УРАЛЬСКИЙ МАЙОНЕЗ**» по свидетельству №382163 учитывался в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходный до степени смешения, однако его правообладатель выразил свое согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Что касается упомянутого в возражении довода о том, что слово «Уральский» согласно постановлению Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2022 по делу №60-59473/2020 (7) отнесен судом к слабым, описательным элементам, то он принят коллегией во внимание. Однако, необходимо констатировать, что устанавливая подобный факт по делу, предметом которого являлось соотнесение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №713041 и дизайн упаковки майонеза АО «Жировой комбинат» с этикеточной продукцией ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», суд не обладал сведениями о том, что данный словесный элемент является охраняемым в составе упомянутых выше товарных знаков, предназначенных для маркировки однородной продукции или продукции, связанной с продуктами питания.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отнесения словесного элемента «Уральский» к категории неохранных и в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578, предназначенного для индивидуализации «майонеза». Следовательно, предоставление правовой охраны этому товарному знаку не противоречит требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного в возражении мнения о том, что наличие словесного элемента «Уральский» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 между иными элементами знака, ассоциирующимися с продукцией АО «Жировой комбинат», может вызывать не соответствующие действительности представления о новой продукции этого лица и, тем самым, быть причиной для ввода потребителя в заблуждение, то оно представляется

декларативным. Кроме того, в ходе рассмотрения настоящего спора лицо, подавшее возражение, отказалось от своих притязаний в этой части.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование АО «Жировой комбинат», которое согласно выписке из ЕГРЮЛ (21) и решению Арбитражного суда Свердловской области от 22.04.2021 по делу №А60-50575/2020 (13) возникло у этого лица с 20.09.2002, т.е. намного раньше, чем была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака с датой приоритета от 21.10.2020.

Следует также отметить, что АО «Жировой комбинат» осуществляет деятельность в области производства различной жировой продукции, в частности, майонеза, т.е. продукции, однородной товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578.

Вместе с тем, словесный элемент «Жировой комбинат» или сходное с ним словесное обозначение отсутствуют в составе оспариваемого товарного знака по

свидетельству №849578.

При этом, лицо, подавшее возражение, аргументируя свою позицию о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, указывает на наличие сходства своего фирменного наименования с элементом «ЕМЖК», входящим в состав этого спорного обозначения.

Следует отметить, что элемент «ЕМЖК» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 воспроизводит краткое фирменное наименование ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», право на которое в соответствии с выписками из ЕГРЮЛ (5), (6) возникло у правообладателя с 26.08.2020.


Однако представляется совершенно очевидным, что сопоставляемый элемент «ЕМЖК» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578, который представляет собой комбинацию из четырех букв кириллического алфавита, и отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражения, в виде словосочетания «Жировой комбинат» не имеют сходства. Правом же на сокращенное фирменное наименование АО «Жировой комбинат» не обладает. Довод возражения о том, что таким сокращенным наименованием является аббревиатура «ЕЖК», присутствующая в составе принадлежащих этому лицу товарных знаков [1] – [13], не подтверждается правоустанавливающими документами, такими как выписки из ЕГРЮЛ. При этом необходимо подчеркнуть, что, исходя из положений пункта 1 статьи 1474 Кодекса, сокращенные фирменные наименования защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).


Ссылка лица, подавшего возражение, на судебное решение по делу №А60-50575/2020, не может рассматриваться в качестве доказательства его позиции относительно наличия несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку судом исследовался вопрос сходства полных фирменных наименований сторон

настоящего спора – АО «Жировой комбинат» и ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат», что не имеет отношения к предмету настоящего спора.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о необоснованности приведенных в возражении доводов о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право АО «Жировой комбинат» на фирменное наименование по смыслу требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.


В части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса указывалось на наличие сходства этого товарного знака с принадлежащими АО «Жировой комбинат» товарными знаками [1] – [13] с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак «  » [1] по свидетельству №549987 с приоритетом от 06.03.2014 является комбинированным, включает в свой состав окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Верхнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «Провансаль», указанный в составе товарного знака [1] в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «майонез».

Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству №540950 с приоритетом от 23.10.2023 является комбинированным, включает в свой состав окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Верхнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «Провансаль». Над указанными элементами расположены словесные элементы «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ ЕКАТЕРИНБУРГ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита», дугообразная линия коричневого

цвета и круг, образованный соединением двух завитков белого и оранжевого цвета. Словесные элементы «Провансаль» и «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ ЕКАТЕРИНБУРГ» указаны в составе товарного знака [2] в качестве неохраняемых. Товарный знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «приправы, в частности майонез».



Противопоставленный товарный знак «» [3] по свидетельству №457213 с приоритетом от 21.02.2011 (срок действия регистрации продлен до 21.02.2031) является комбинированным, включает в свой состав вертикально-ориентированный прямоугольник, разделенный вертикальными красными полосами на два сегмента в виде двух оранжевых окон со скругленным верхом, где в верхней части правого окна присутствует окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижняя часть овала пересекается дугообразной полосой зеленого цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «Готовим дома!». Выше расположены словесные элементы «ОАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» ЕКАТЕРИНБУРГ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита красного цвета, которые также повторяются в верхней части левого окна. Над указанными словесными элементами в двух окнах находится изобразительный элемент в виде круга, образованного соединением двух завитков белого и оранжевого цвета. В нижней части правого окна присутствует изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кустика горчицы, а в середине правого окна проходит декоративный орнамент красно-оранжевого цвета, который повторяется в верхней части вертикально-ориентированного прямоугольника. Словесные элементы «ОАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» ЕКАТЕРИНБУРГ» указаны в составе товарного знака [3] в качестве неохраняемых. Товарный знак [3] зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «горчица».




Противопоставленный товарный знак « » [4] по свидетельству №713041 с приоритетом от 11.10.2018 является комбинированным, включает в свой состав окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «Провансаль», указанный в составе товарного знака [4] в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак [4] зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «*майонез; приправы; соусы [приправы]; кетчуп [соус]; горчица*».




Противопоставленный товарный знак « » [5] по свидетельству №698793 с приоритетом от 28.06.2018 является комбинированным, включает реалистическое изображение баночки, форма которой исключена из охраны товарного знака, на верхней части которой располагается окружность, на фоне которой в верхней части находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «Провансаль», указанный в составе товарного знака [5] в качестве неохраняемого элемента. В нижней части овала присутствует реалистическое изображение продуктов питания, указанных в качестве неохраняемых элементов. Также в левой части овала посередине присутствует геометрический элемент синего цвета со словесными элементами «ЛЮБИМЫЙ УРАЛЬСКИЙ ВКУС», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета. Товарный знак [5] зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «*майонез; приправы; соусы [приправы]*».




Противопоставленный товарный знак «» [6] по свидетельству №826632 с приоритетом от 22.09.2020 представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник синего, белого и голубого сочетания цветов, в верхней части которого находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса белого цвета. Над овалом в верхней правой части размещен прямоугольник зеленого цвета с декоративным элементом в виде стилизованного листика, где на фоне прямоугольника находятся словесные элементы «NATURAL CONTROL» (в переводе с английского языка – «естественный контроль»), выполненные заглавными буквами латинского алфавита, шрифтом близким к стандартному белого и черного цвета. В нижней части товарного знака располагается реалистическое изображение продуктов питания, которое указано в качестве неохраняемого элемента.




Противопоставленный товарный знак «» [7] по свидетельству №826634 с приоритетом от 22.09.2020 представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник синего, белого и оранжевого сочетания цветов, в верхней части которого находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса оранжевого цвета. Над овалом в верхней правой части размещен прямоугольник зеленого цвета с декоративным элементом в виде стилизованного листика, где на фоне прямоугольника находятся словесные элементы «NATURAL CONTROL» (в переводе с английского языка –

«естественный контроль»), выполненные заглавными буквами латинского алфавита, шрифтом близким к стандартному белого и черного цвета. В нижней части товарного знака располагается реалистическое изображение продуктов питания, которое указано в качестве неохраняемого элемента.




Противопоставленный товарный знак «» [8] по свидетельству №826628 с приоритетом от 22.09.2020 представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник синего, белого и оранжевого сочетания цветов, в верхней части которого находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «EJK», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса бордового цвета. Над овалом в верхней правой части размещен прямоугольник зеленого цвета с декоративным элементом в виде стилизованного листика, где на фоне прямоугольника находятся словесные элементы «NATURAL CONTROL» (в переводе с английского языка – «естественный контроль»), выполненные заглавными буквами латинского алфавита, шрифтом близким к стандартному белого и черного цвета. В нижней части товарного знака располагается реалистическое изображение продуктов питания, которое указано в качестве неохраняемого элемента.



Противопоставленный товарный знак «» [9] по свидетельству №826629 с приоритетом от 22.09.2020 представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник синего и голубого сочетания цветов, в верхней части которого находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «EJK», выполненный заглавными буквами кириллического

алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «Провансаль», указанный в составе товарного знака [9] в качестве неохраняемого элемента. В середине левой части товарного знака присутствует геометрический элемент синего цвета. В нижней части товарного знака располагается реалистическое изображение продуктов питания, которое указано в качестве неохраняемого элемента, а также круг желтого цвета с декоративным голубым орнаментом по краям.




Противопоставленный товарный знак «» [10] по свидетельству №826581 с приоритетом от 22.09.2020 представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник зеленого и белого сочетания цветов, в верхней части которого находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета. Над овалом в верхней правой части размещен прямоугольник зеленого цвета с декоративным элементом в виде стилизованного листика, где на фоне прямоугольника находятся словесные элементы «NATURAL CONTROL» (в переводе с английского языка – «естественный контроль»), выполненные заглавными буквами латинского алфавита, шрифтом близким к стандартному белого и черного цвета. В нижней части товарного знака располагается реалистическое изображение продуктов питания, которое указано в качестве неохраняемого элемента.




Противопоставленный товарный знак «» [11] по свидетельству

№826631 с приоритетом от 22.09.2020 представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник синего, белого и зеленого сочетания цветов, в верхней части которого находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета. Над овалом в верхней правой части размещен прямоугольник зеленого цвета с декоративным элементом в виде стилизованного листика, где на фоне прямоугольника находятся словесные элементы «NATURAL CONTROL» (в переводе с английского языка – «естественный контроль»), выполненные заглавными буквами латинского алфавита, шрифтом близким к стандартному белого и черного цвета. В нижней части товарного знака располагается реалистическое изображение продуктов питания, которое указано в качестве неохраняемого элемента.



Противопоставленный товарный знак «» [12] по свидетельству №826630 с приоритетом от 22.09.2020 представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник синего и белого сочетания цветов, в верхней части которого находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета. В нижней части товарного знака располагается реалистическое изображение продуктов питания, которое указано в качестве неохраняемого элемента, а также круг желтого цвета с декоративным голубым орнаментом по краям.



Противопоставленный товарный знак «» [13] по свидетельству №826633 с приоритетом от 22.09.2020 представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник синего и белого сочетания цветов, в верхней части которого находится окружность красного цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «ЕЖК», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному. Нижнюю часть овала пересекает дугообразная полоса зеленого цвета, на фоне которой расположен словесный элемент «Провансаль», указанный в составе товарного знака [13] в качестве неохраняемого элемента. В середине левой части товарного знака присутствует ромб фиолетового цвета. В нижней части товарного знака располагается реалистическое изображение продуктов питания, которое указано в качестве неохраняемого элемента, а также круг желтого цвета с декоративным голубым орнаментом по краям.

Противопоставленные товарные знаки [6] – [13] зарегистрированы, в частности, для товаров 30 класса МКТУ «кетчуп [соус]; майонез, майонезный соус; соусы [приправы]; соусы для пасты; приправы; пряности; специи; заправки для салатов, заправки на основе растительных масел; горчица».

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве

соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №849578 и противопоставленные товарные знаки [1] – [13] зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, включающих идентичные позиции «майонез», т.е. холодный соус, изготовленный из растительного масла, яичного желтка, уксуса, горчицы, сахара и др. приправ². Кроме того, противопоставленные товарные знаки включают различные соусы и приправы, т.е. то, чем приправляют кушанье для вкуса³, что относится к той же категории товаров, что и «майонез» оспариваемого товарного знака.

Совпадение товаров 30 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков по виду и роду, одинаковое назначение, круг потребителей, способы и условия реализации (одни и те же полки и отделы магазинов), свидетельствует об их однородности, а, следовательно, предопределяет вероятность совместного присутствия товарных знаков в гражданском обороте.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 на предмет его сходства с противопоставленным товарным знаком [1] – [13] показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые товарные знаки следует рассматривать в целом, при этом необходимо отметить, что в памяти, как правило,

² Большой энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/186338>.

³ Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/18388>.


остаются отличительные элементы знака.


Поскольку оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.





В оспариваемом товарном знаке «» по свидетельству №849578 визуальнo доминируют словесно-графические элементы, расположенные в его верхней части, а именно буквы «EJJK», расположенные на фоне полукруга, а также зеленой полосы со словом «Уральский», стилизованной под изображение гор.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «» [1],





«» [12], «» [13] представляют собой серию, которая основывается на наличии в их составе словесного элемента «ЕЖК», расположенного на фоне окружности красного цвета, которую пересекает полоса, выполненная в разной цветовой гамме.

Именно словесные элементы «ЕМЖК» и «ЕЖК» на фоне круглой геометрической фигуры, расположенные в верхних частях сравниваемых товарных знаков, с которой начинается восприятие обозначений, акцентируют на себе внимание потребителей в первую очередь.

При этом именно словесные элементы, как известно, выполняют в составе комбинированных обозначений основную индивидуализирующую функцию в силу того, что могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), за счет чего легче запоминаются потребителем.

Словесные элементы «ЕМЖК» и «ЕЖК» не имеют смыслового значения, вследствие чего семантический критерий сходства нивелируется, а основную роль при восприятии обозначений играют фонетический и графический критерии. В данном случае охраноспособные элементы «ЕМЖК» и «ЕЖК» характеризуются совпадением большинства букв, входящих в их состав, при этом начальные и конечные звуки полностью идентичны. Кроме того, совпадение графем у сравниваемых элементов, а также расположение этих графем на фоне окружностей, которые пересекают полосы контрастного цвета, преимущественно зеленого (в противопоставлениях [1] – [5], [9] – [13]) создает схожее зрительное впечатление, которое усиливается за счет присутствия в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 и противопоставлений [5] – [9], [11] – [13] цветовой гаммы синего цвета, на фоне которой расположены вышеуказанные сходные словесные элементы в окружности.

Принимая во внимание сходство основных индивидуализирующих элементов сравниваемых товарных знаков можно говорить о наличии их сходства в целом,

несмотря на отдельные отличия.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что ряд товарных знаков, предназначенных для индивидуализации продукции, относящейся к 30 классу МКТУ, содержат в качестве фонового решения синий цвет, что снижает его индивидуализирующую способность. Однако, необходимо указать, что в данном споре в основу сходства сравниваемых товарных знаков положено не наличие совпадения их колористического решения, а совокупность факторов, приведенных выше.


Что касается ссылок правообладателя на товарные знаки, в которых из правовой охраны исключены словесные и буквенные элементы «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» и «ЖК», то они не влияют на вывод о сходстве обозначений «ЕМЖК» и «ЕЖК» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 и противопоставлений [1] – [13], где эти элементы охраняются и выполняют индивидуализирующую функцию.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 с противопоставленными товарными знаками №549987 [1], №540950 [2], №457213 [3], №713041 [4], №698793 [5], №826632 [6], №826634 [7], №826628 [8], №826629 [9], №826581 [10], №826631 [11], №826630 [12], №826633 [13], а также однородность товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, предопределяет вывод о наличии между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №849578 произведена в нарушение требований пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

В качестве нарушенного объекта авторского права лицо, подавшее возражение, ссылается на произведение искусства, к которому относится дизайн




принадлежащей ему упаковочной продукции для майонеза – «».

Принадлежность лицу, подавшему возражение, этого дизайна правообладателем не опровергается и напрямую следует из материалов судебного дела №А60-59473/2020 (7), сторонами которого являлись АО «Жировой комбинат» и ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат».



Созданное произведение искусства (дизайна) «» и оспариваемый



товарный знак «» по свидетельству №849578 характеризуются высокой степенью сходства за счет входящих в их состав доминирующих элементов, а именно, расположенных в верхних частях сравниваемых объектов интеллектуальных прав графем «ЕМЖК» и «ЕЖК», выполненных в близком шрифтовом исполнении и находящихся на фоне окружностей, которые пересекают полосы контрастного зеленого цвета. Сходство сравниваемых объектов усиливается за счет совпадения их внешней формы, выполненной в виде вертикально-ориентированных прямоугольников с синим фоном.

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеприведенных выводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям пунктов 6 (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия считает необходимым также указать на то, что на дату

(24.01.2022) принятия решения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №849578, исходя из представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов по делам №А60-59473/2020, №А70-19923/2020, №А70-19921/2020 (7), судами уже были установлены обстоятельства, свидетельствующие о столкновении исключительных прав на объекты интеллектуальных прав ООО «Жировой комбинат» и ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» в виде



дизайнов этикеточной продукции и товарного знака « [4] по свидетельству №713041, данными о которых административный орган не располагал, но которые, несомненно были хорошо известны ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат».


Следует согласиться с приведенными в отзыве правообладателя доводами о том, что принятые Арбитражным судом Тюменской области по делу №А70-19921/2020 и №А70-199923/2020 решения от 15.01.2021 и от 29.01.2021 не затрагивают напрямую его права и обязанности в силу того, что он не являлся стороной спора в этих судебных делах. Также коллегия учитывает, что решение от 25.06.2021 по делу №А60-59473/2020, принятое Арбитражным судом Свердловской области, находится в стадии пересмотра с учетом новых обстоятельств, к которым относится наличие у ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» как у стороны этого спора товарного знака по свидетельству №849578.

Вместе с тем, все упомянутые судебные акты указывают на сходство







упаковочной продукции « » и « », принадлежащей АО «Жировой комбинат» и ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат». При этом суды исходили из того, что упаковка майонеза ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» (которая фактически содержит все элементы оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578) включает в свой состав элемент в виде букв

«ЕМЖК» на фоне контрастного полукруга, который сходен с товарным знаком

 [4] по свидетельству №713041, принадлежащим АО «Жировой комбинат». К аналогичным выводам позднее пришла и Федеральная антимонопольная служба Свердловской области в своем решении от 10.08.2022 по делу №066/01/14.6-530/2022 (18) в рамках рассмотрения спора между АО «Жировой комбинат» и ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат».

О высокой степени сходства индивидуализирующих элементов

  » в составе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, а также произведения дизайна в виде упаковки майонеза свидетельствуют и результаты социологического исследования (11), согласно которому 55% респондентов из 5000 тысяч опрошенных, сочли их визуально сходными в целом, 71% респондентов указал на звуковое сходство словесных элементов, а 60% респондентов способны перепутать эти обозначения. Также 63% респондентов

смогли бы перепутать сами упаковки продукции - «  » и «  ». Абсолютное большинство опрошенных респондентов (90%) указали на сходство в целом указанных упаковок в рамках социологического исследования (12).

Приведенные выше обстоятельства коллегия считает существенными в рамках настоящего спора.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, коллегия сочла правомерными доводы поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №849578 требованиям законодательства только в рамках оснований, предусмотренных пунктами 6 (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса, что, вместе с тем, влечет признание недействительной его правовой охраны в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849578 недействительным полностью.