

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 25.04.2014, поданное Кисляк Еленой Павловной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501332, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012728615 с приоритетом от 19.08.2012 зарегистрирован 04.12.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №501332 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Назаровское молоко», г. Назарово, Красноярский край (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее оригинальный цветок с шестью лепестками синего цвета, справа от которого расположено словосочетание «назаровское молоко», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы «назаровское молоко» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том,

что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №501332 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Кисляк Елена Павловна является правообладателем товарного знака по свидетельству №49164 с приоритетом от 01.10.1973, зарегистрированного в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные консервы»;

- ООО «Кузбассконсервмолоко» предоставлена неисключительная лицензия на использование товарного знака по свидетельству №49164;

- лицензиат использует товарный знак на этикетках производимой им продукции (молоко цельное сгущенное с сахаром ГОСТ Р 53436-2009 - 8,5%; молоко цельное сгущенное с сахаром ГОСТ Р 53436-2009 - 10,5%; «Сгущенка» - продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром; сливки сгущенные с сахаром; сливки сгущенные с сахаром «Тяжинские»; «Варенка» - продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром вареный 8,5% жирности; «Сгущенка с какао» - продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром и какао 7 % жирности);

- продукция ООО «Кузбассконсервмолоко» продается в значительных объемах практически во всех регионах России, как в торговых палатках, так и в гипермаркетах;

- длительность использования обозначения, достаточные объемы продаж, высокое качество продукции и репутация ООО «Кузбассконсервмолоко» привели к широкой узнаваемости товаров, маркируемых товарным знаком по свидетельству №49164;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №501332 изобразительный элемент идентичен товарному знаку №49164;

- указанный товарный знак без словесной части был использован ООО «Назаровское молоко» при изготовлении и последующей реализации продукции - молочных консервов на территории Кемеровской области;

- появление на рынке молочных консервов сходного обозначения способно привести к смешению изготовителей товаров;

- широкая известность продукции ООО «Кузбассконсервмолоко» при отсутствии таковой у ООО «Назаровское молоко» приводит к введению значительной части потребителей в заблуждение;

- ООО «Назаровское молоко» не обращалось к Е.П. Кисляк с просьбой дать согласие на регистрацию товарного знака по свидетельству №501332.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №501332 недействительной в отношении товаров 29 класса МКТУ (требования были уточнены лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии).

К возражению приложены следующие документы:

- копия свидетельства №49164 на товарный знак с приложением [1];
- информация о правообладателе товарного знака по свидетельству №491164 [2];
- лицензионный договор №01-12 от 01.10.2013 [3].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.09.2014, лицом, подавшим возражение, были представлены копии этикеток продукции, изготовленной ООО «Назаровское молоко» и для ООО «Тяжинское молоко» [4].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №501332 в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 25.04.2014 (в адрес правообладателя – ООО «Назаровское молоко», 662206, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 82, и в адрес его представителя – патентное бюро КРАСПАТЕНТ, для О.Э. Яфаровой, а/я 28746, г. Красноярск, 660100, были направлены уведомления от 01.07.2014 с сообщением о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения и материалами возражения).

На заседании коллегии, состоявшемся 03.09.2014, правообладатель товарного знака по свидетельству №501332 отсутствовал и отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.08.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №501332 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №501332 с приоритетом от 19.08.2012



представляет собой комбинированное обозначение, включающее оригинальный цветок с шестью лепестками синего цвета, справа от которого расположено словосочетание «назаровское молоко», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «назаровское» размещено над словом «молоко» и выполнено более мелким шрифтом, чем словесный элемент «молоко». Словесные элементы «назаровское молоко» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается в отношении товаров 29 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходного до степени смешения товарного знака по

свидетельству №49164 с приоритетом от 01.10.1973, зарегистрированного в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №49164 представляет собой изобразительное обозначение , выполненное в виде стилизованного цветка с шестью лепестками.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ товарных знаков по свидетельствам №501332 и №49164 показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают практически идентичный (отличается только цвет) изобразительный элемент (стилизованный цветок с шестью закругленными лепестками и сердцевиной т-образной формы), который является единственным индивидуализирующим элементом, как в оспариваемом (словесные элементы в оспариваемом товарном знаке являются неохраняемыми), так и в противопоставленном товарных знаках.

По вопросу однородности товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае установлена высокая степень сходства единственного индивидуализирующего изобразительного элемента сопоставляемых товарных знаков.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №501332 зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко; молоко соевое [заменитель молока]; продукты молочные; сливки взбитые; сыры».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные консервы».

Все перечисленные товары изготавливаются из одного и того же продукта – «молоко», либо имитируют его (молоко соевое), реализуются в одних и тех же отделах магазинов, имеют одинаковый круг потребителей и относятся к категории недорогих товаров широкого потребления, при покупке которых у потребителей снижена степень внимательности к маркировке. В этой связи сопоставляемые товары 29 класса МКТУ были признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Резюмируя изложенное, товарный знак по свидетельству №501332 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №49164 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.04.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №501332 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ.