

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 16.07.2013. Данное возражение подано предпринимателем Zinchuk Andrii Volodymyrovych, Украина (далее – заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1082657, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак с элементом «Приправка» с конвенционным приоритетом от 10.02.2011 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) 22.04.2011 № 1082657 в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.03.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1082657. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации № 1082657 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ не соответствует требованиям пунктов 1(3), 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В заключении указано, что знак по международной регистрации № 1082657 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, а также тесно связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным

на имя иного лица (ООО «Дмитриевский химический завод-Производство») по свидетельству № 351396 (приоритет 06.07.2007, товары 29 и 30 классов МКТУ) (1).

В заключении также отмечено, что словесный элемент «ПРИПРАВКА» является описательным в отношении товара «condiments», в отношении остальных товаров является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара. При этом рассмотрены материалы, представленные заявителем в качестве подтверждения приобретенной различительной способности, и сделан вывод о недостаточности данных материалов.

В палату по патентным спорам 16.07.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные в международной регистрации № 1082657 товары и услуги относятся к узкой и специфической сфере производства товаров для кулинарных целей, входят в категорию различных добавок и приправ к пище. Таким образом, способность каким-либо образом ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров отсутствует. На данном основании представляется невозможным говорить о ложности заявленного обозначения;

- в отношении описательности элемента «Приправка» следует принять во внимание положения статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которой для определения факта, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства применения знака;

- производство полностью натуральных приправ под наименованием «Приправка» было начато в 2004 году после модернизации производства на Частном предприятии «СПС», учредителем которого является заявитель. По состоянию на сегодняшний день специи и иные товары с наименованием «Приправка» экспортируются в 11 стран мира. Под данным обозначением производится широкий ассортимент специй, приправ, панировок, желирующих веществ с пряностями, овощных смесей. Поставщиком продукции являлось и

является ЧП «Парфюм», на территории России торговым предприятием является ООО «ПАРТНЕР»;

- в 2006 году заявитель сам являлся участником выставки «Продэкспо», в дальнейшем в выставке участвовали партнеры заявителя («Продэкспо-2007», «Продэкспо-2009» и «Продэкспо-2012»);

- ввоз на территорию Российской Федерации подтверждается таможенными декларациями 2008-2009 г.г.;

- таким образом, рассматриваемое обозначение обладает отличительными признаками, достаточными для наделения его узнаваемостью и различительной способностью, необходимой для индивидуализации товаров заявителя;

- относительно вопроса сходства следует отметить, что словесный элемент международной регистрации № 1082657 представляет собой уменьшительно-ласкательное от существительного «Приправа». Словесный элемент противопоставленного товарного знака № 351396 является глаголом в повелительном наклонении, побуждающим к совершению определенного действия. На основании изложенного можно сделать вывод относительно отсутствия у рассматриваемых обозначений семантического сходства;

- в анализируемых обозначениях существенная роль отводится отличным изобразительным элементам, а также оригинальной графике, в которой исполнены словесные элементы обозначений, вследствие чего знаки производят абсолютно разное общее зрительное впечатление и не могут смешиваться в сознании потребителя. Изложенное делает сравниваемые знаки абсолютно различными по графическому фактору сходства.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, касающиеся производства и поставки на территорию Российской Федерации приправ, маркированных обозначением «Приправка» [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации № 1082657 в отношении всех заявленных товаров и услуг без исключения из правовой охраны элемента «Приправка».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.02.2011) международной регистрации № 1082657 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое

не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак по международной регистрации № 1082657 «» является комбинированным и представляет собой композицию, содержащую горизонтально-ориентированную плашку, в которую вписано слово «Приправка», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «П» -

заглавная. Снизу слово подчеркнуто волнистой линией, а сверху, в центре размещено изображение круга и двух листьев. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании «rouge, couleur lie-de-vin, blanc et gris» в отношении товаров 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В заключении экспертизы было указано основание для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Анализ заявленного обозначения на соответствие данным пунктам показал следующее.

Анализ словарей русского языка (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил установить, что слово «приправка» «действие по гл. приправлять, приправить» («приправить» - 1. прибавить (к кушанью) что-нибудь для вкуса; 2. перен. добавить (острое, образное слово, выражение) к своим словам, речи (разг.)). Анализ приведенных значений показывает, что заявленное обозначение «Приправка» характеризует товары 30 класса МКТУ, относящиеся к продуктам, которые могут добавляться в пищу для вкуса (например, «condiments» - англ. приправы, специи), указывая на их назначение (приправлять блюда). Изложенное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения в отношении этих товаров требованию пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а соответствующий довод экспертизы следует признать правомерным.

Довод заявителя относительно восприятия словесного элемента «Приправка» в качестве уменьшительно-ласкательной формы имени существительного «приправа» является субъективным мнением заявителя, не доказан и не основан на словарных источниках информации.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку все товары 29 и 30 классов МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации № 1082657, могут выступать в качестве добавки к блюдам, в связи с чем довод экспертизы о ложности или способности ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товара следует признать необоснованным.

Заявителем были представлены с возражением материалы [1], а также на стадии экспертизы – материалы [2].

Анализ указанных материалов показал следующее.

Распечатки из сети Интернет (в том числе по материалам выставки «Продэкспо-2007») содержат декларативную информацию о том, что ООО «Партнер» представляет на российском рынке украинское ЧП «СПС», выпускающее различные продукты под обозначениями «Приправка», «Услада Lux», «Mr. Fisher» и т.д.

В санитарно-эпидемиологических заключениях организацией-изготовителем обозначено ЧП «Парфюм», а получателем указано – ООО «КОК». Таможенные декларации Украины представлены без перевода на русский язык, при этом иллюстрируют движение товара на территориях иных стран, но не касаются территории Российской Федерации (см., например, МД-2 UA/310621620377 – экспортер: ПП «СПС», Украина, одержувач: ОДО «Сатурн-2», Белорусь). На декларациях, в которых имеется информация о российской компании ООО «КОК», отсутствуют какие-либо отметки российских таможенных органов.

Представленные листы каталога продукции и листы рекламного проспекта сети супермаркетов «SPAR» не содержат информации ни о производителе товара, ни о заявителе. Кроме того, указанные документы содержат даты – 2011 и 2013 г.г. Каталог [2] датирован 2012 годом и содержит упоминание о ЧП «СПС», Украина, ООО «Приправка.РУ», Россия.

Распечатки фотографий продукции «Приправка» на торговых полках также не содержат данной информации, при этом из данных фотографий не представляется возможным установить: где и когда они были сделаны, что не позволяет соотнести данные материалы с заявителем, датой приоритета и территорией Российской Федерации.

Целесообразно также отметить, что все представленные материалы касаются только различного вида приправ. Какой-либо иной продукции, маркированной заявленным обозначением, или оказания каких-либо услуг под данным знаком, в материалах [1-2] не выявлено.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что все представленные с возражением материалы [1] не содержат упоминания заявителя – Зинчука А.В.

В материалах [2] имеется лицензионный договор, заключенный 01.05.2011 в г. Харькове, между Зинчуком А.В. и частным предприятием «СПС», предметом которого выступил знак «Приправка» по международной регистрации № 1082657. Поскольку лицензионный договор может быть заключен обладателем исключительного права на средство индивидуализации, а исключительное право на знак по международной регистрации № 1082657 Зинчуку А.В. не предоставлено на территории Российской Федерации, то указанный договор не может быть принят во внимание.

Каких-либо иных материалов, иллюстрирующих взаимосвязь заявителя и упоминаемых компаний (ЧП «СПС», ООО «Партнер», ЧП «Парфюм», ООО «КОК», ООО «Приправка.РУ») в материалах дела не представлено. Довод заявителя о том, что он является учредителем ЧП «СПС» не подтвержден документально.

Изложенное свидетельствует об отсутствии в материалах дела документов, которые могли бы свидетельствовать о приобретении знаком по международной регистрации № 1082657 до даты приоритета (10.02.2011) различительной способности в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ на территории Российской Федерации в отношении заявителя.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2013, заявитель отсутствовал и дополнительных материалов и доводов в защиту рассматриваемого знака не представлял.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что от имени заявителя 23.09.2013 поступила корреспонденция («особое мнение»), доводы которой сводятся к тому, что палата по патентным спорам сформировала выводы без учета всех обстоятельств, имеющих значение для данного дела. По тексту корреспонденции приведен более подробный анализ использования рассматриваемого комбинированного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ и представлены материалы [3].

Анализ данных материалов показал, что заявитель является владельцем фактического производителя товаров (ЧП «Парфюм») и компании, занимающейся

продвижением товаров (ЧП «СПС»), что иллюстрирует взаимосвязь между данными лицами.

Вместе с тем, целесообразно отметить, что практически все представленные письма от российских хозяйствующих субъектов датированы 2013 годом и содержат информацию о том, что в течение 2013 года (или в течение периода от 0,5 до 2 лет) российские предприниматели или юридические лица занимались реализацией приправ, специй и пряностей, маркированных знаком «Приправка». Целесообразно обратить внимание, что ни одно письмо не содержит сведений ни о производителе реализованной продукции, ни какого-либо указания на заявителя.

Представленные в материалах [3] каталоги и договоры датированы позднее даты приоритета (2011, 2012, 2013 г.г.). В материалах имеется договор поставки № 07/12-2010 от 07.12.2010, согласно которому ЧП «СПС» выступает покупателем товара у ФЛ-П Шаповаловой Т.Н. Отсутствие приложений к договору (в частности, счет-фактуры, в котором должен быть определен товар), а также материалов по взаимосвязи заявителя, производителя товаров и Шаповаловой Т.Н. не позволяет соотнести данный договор с рассматриваемым делом. Каталог выставки «ПРОДЭКСПО-2012» также не относится к периоду «до даты приоритета» и не свидетельствует о присутствии фактического товара на российском рынке. Материалы таможенных деклараций Украины дублируют имеющиеся в материалах [1].

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что представленные материалы [3] могут свидетельствовать о приобретении знаком по международной регистрации № 1082657 различительной способности в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ на территории Российской Федерации в отношении заявителя до даты приоритета (10.02.2011). Таким образом, данные материалы не опровергают ранее изложенные выводы коллегии палаты по патентным спорам.

В заключении экспертизы также было указано основание для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по пункту 6

статьи 1483 Кодекса. Анализ заявленного обозначения на соответствие данному пункту показал следующее.



Противопоставленный знак (1) «» является комбинированным и представляет собой композицию, содержащую горизонтально-ориентированную плашку, в которую вписан элемент «Приправька», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «П» - заглавная. Буква «ь» графически связана с изображением согнутого кулака с поднятым вверх большим пальцем. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «желтый, зеленый, красный, черный», в том числе в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1082657 и противопоставленного знака (1) показал, что основное сходство сопоставляемых знаков достигается за счет фонетического фактора: каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) элементы «Приправка/Приправька», имеющие одинаковое количество букв/звуков и слогов, тождественный состав гласных и согласных звуков (отличие заключается в букве «ь», не образующей звука, а лишь смягчающей произношение предыдущего звука).

Как было указано выше, слово «приправка» является лексической единицей русского языка и означает «действие по гл. приправлять, приправить». Словесный элемент «приправь ка» представляет собой разговорную форму глагола «приправить» в повелительном наклонении («приправить» - 1. прибавить (к кушанью) что-нибудь для вкуса; 2. перен. добавить (острое, образное слово, выражение) к своим словам, речи (разг.)).

Таким образом, оба обозначения образованы от одного и того же глагола «приправить», что свидетельствует о подобии заложенных в обоих знаках понятий и идей.

Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения включают в свой состав фонетически и семантически близкие элементы «Приправка/Приправька», что обуславливает ассоциирование знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует согласиться с доводом возражения, что с точки зрения графики имеются определенные шрифтовые и изобразительные различия между исполнением сравниваемых знаков. Однако, графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование стандартного шрифта в заявленном обозначении и незначительная стилизация шрифта в противопоставленном знаке (буквы четко очерчены и легко прочитываются), а также наличие в знаках изобразительных элементов, не занимающих доминирующее положение, не приводит к качественно иному восприятию знаков, что могло бы повлиять на принципиальное их различие.

Товары и услуги 29, 30 и 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации № 1082657, идентичны, однородны или корреспондируют товарам 29 и 30 классов МКТУ противопоставленного знака (1), поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одни и те же назначение, круг потребителей и условия реализации (оказания). Однородность товаров/услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знаку по международной регистрации № 1082657 и противопоставленный ему знак (1) являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Как было указано выше, от имени заявителя 23.09.2013 поступила корреспонденция («особое мнение»), в которой также были повторены доводы относительно несходства знака по международной регистрации № 1082657 и противопоставленного товарного знака (1). Упомянутые доводы рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2013.