

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 03.06.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535265, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., с. Нурлино (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ЧУДО-БЛЮДО**» по заявке №2013727785 с приоритетом от 13.08.2013 зарегистрирован 24.02.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №535265 на имя ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг», 352902, Красноярский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 63/1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ «паста томатная» и товаров 30 класса МКТУ «горчица; уксус; пряности; майонез; перец».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №535265 товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на



товарный знак «» по свидетельству №292577 с приоритетом от 07.05.2004, зарегистрированный для товаров и услуг 29, 30, 32, 39, 43 классов

МКТУ, а также 17.02.2015 подана заявка №2015704101 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «^{ЧУДО БЛЮДО}»;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака по свидетельству №535265 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №292577 являются тождественными;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для продуктов питания, являющихся товарами недорогой ценовой категории и краткосрочного использования;

- товар 29 класса МКТУ «паста томатная» оспариваемого товарного знака однороден товару 32 класса МКТУ «сок томатный», на который распространяется правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №292577;

- однородны также товар 30 класса МКТУ «подливки мясные» (жидкая приправа, которой поливают кушанья; соус – жидкая приправа, подливка к кушанью) противопоставленного товарного знака и товары 30 класса МКТУ «горчица; уксус; майонез; пряности; перец» оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535265 недействительным в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с доводами возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в рамках доводов возражения может быть принят во внимание только товарный знак по свидетельству №292577, имеющий более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, в то время как приведенное в тексте возражения обозначение по заявке №2015704101 с более поздним приоритетом не может быть противопоставлено;

- оспариваемый товарный знак «**ЧУДО-БЛЮДО**» не является сходным до



степени смешения с противопоставленным товарным знаком «» по свидетельству №292577, поскольку при восприятии сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление;

- в части вопроса однородности следует принять во внимание, что на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака ему противопоставлялся товарный знак по свидетельству №292577, в связи с чем решение о регистрации товарного знака было принято в отношении части изначально заявленных товаров, а именно товаров 29 класса МКТУ «паста томатная» и товаров 30 класса МКТУ «горчица; уксус; пряности; майонез; перец», что свидетельствует о тщательном анализе однородности экспертизой;

- «паста томатная» не является товаром, однородным «соку томатному», поскольку относятся к разным группам товаров – «еда» и «напитки», указанные товары производятся различными производителями, предназначены для разных групп потребителей, при реализации не соседствуют друг с другом;

- отсутствует однородность между такими сопоставляемыми товарами как «мясные подливки» и «горчица; уксус; пряности; майонез; перец», поскольку указанные товары отличаются по виду, свойству и назначению;

- при оценке однородности следует принять во внимание судебную практику, а также злоупотребление лицом, подавшим возражение, своими правами на товарные знаки, выражающееся в препятствовании добросовестным участникам рынка осуществлять деятельность по производству товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы:

- Сведения из он-лайн энциклопедии «Википедия»;

- Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2006 №2979/06;

- Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 17.09.2013 №5793/13;

- Решение Арбитражного суда Белгородской области от 14.03.2016 по делу №А08-8741/2015.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании представителей правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.08.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Анализ имеющихся в деле материалов показал, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №292577, зарегистрированного, в частности, для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, а также указанным лицом подана заявка №№2015704101 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «^{ЧУДО БЛЮДО}».

Регистрация оспариваемого товарного знака, по мнению господина Ибатуллина А.В., нарушает исключительное право на принадлежащее ему средство индивидуализации.

Принимая во внимание наличие спора, касающегося столкновения прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535265.

В свою очередь анализ доводов возражения по существу показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ЧУДО-БЛЮДО**» по свидетельству №535265 с приоритетом от 13.08.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «паста томатная» и товаров 30 класса МКТУ «горчица; уксус; пряности; майонез; перец».

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535265 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №292577.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №292577 с приоритетом от 07.05.2004 является комбинированным, включает овал красного цвета и словесный элемент «Чудо-Блюдо», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №292577 предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «подливки мясные» и товаров 32 класса МКТУ «соки овощные».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «**ЧУДО-БЛЮДО**»



и противопоставленного товарного знака «» показал, что они характеризуются звуковым тождеством и имеют одинаковое смысловое значение.

Следует отметить, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют ряд визуальных отличий, обусловленных их разным цветовым и шрифтовым исполнением. Вместе с тем, указанные различия не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений при наличии совпадения знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства.

В этой связи можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

В свою очередь анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №535265 зарегистрирован для товара 30 класса МКТУ «паста томатная». Согласно возражению указанный вид товара однороден товарам 32 класса МКТК «соки овощные», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №292577.

Следует указать, что «паста томатная» представляет собой продукт, изготавливаемый из помидоров и используемый для приготовления кетчупа, томатного сока, как основа для пиццы, в небольшом количестве - для обогащения ароматов соусов (см. <http://dic.academic.ru>; <https://ru.wikipedia.org>) т.е. представляет собой сырье, используемое в кулинарных целях.

В свою очередь товары 32 класса МКТУ «соки овощные» противопоставленного товарного знака относятся к такому роду товаров как «безалкогольные напитки».

Сравниваемые товары 29 и 32 классов МКТУ относятся к разным родовым группам, отличаются по назначению, предлагаются к продаже в разных отделах магазинов, т.е. сравниваемые товары отличаются как по основным, так и по вспомогательным признакам однородности, а, следовательно, не смешиваются в гражданском обороте. Указанные обстоятельства не позволяют признать сравниваемые товары однородными.

Что касается сопоставительного анализа товаров 30 класса МКТУ «горчица; уксус; пряности; майонез; перец» и «подливки мясные» оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

Вид товара «подливки мясные» (жидкая приправа, которой поливают кушанье, см. Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 553), указанный в перечне

противопоставленного товарного знака, относится к такой группе товаров как приправы, то есть то, чем приправляют кушанье для вкуса (см. там же, стр. 616).

При обращении к общедоступным сведениям сети Интернет коллегия установила, что «подливка мясная» представляет собой кулинарный продукт, в состав которого в качестве основного ингредиента входит мясо. В сети Интернет содержится множество рецептов приготовления различных мясных подливок, которые сами по себе являются мясным блюдом. Указанные обстоятельства позволяет отнести «подливки мясные» в том виде, как они представлены в рецептах (т.е. как продукт кулинарии) скорее к мясной продукции, содержащейся в 29 классе МКТУ. При этом коллегия не располагает сведениями о том, что мясная подлива в виде готового блюда предлагается к продаже через торговые сети.

Вместе с тем, в сети Интернет содержится информация о том, что «подливка мясная» выпускается в виде сухой смеси, содержащей в своем составе, помимо мясного порошка, различные специи (пряности), в том числе перец, усилители вкуса, ароматизаторы и т.п. (см. например, информацию о такой приправе как «Домашняя подлива мясная MAGGI», <http://www.nestle.ru>). Данный товар представляет собой приправу, которая реализуется в специализированных отделах магазинов наравне с другими приправами и различными видами специй, такими как содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака товары 30 класса МКТУ: «горчица» (острая приправа к пище из семян горчицы, см. Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 142); «уксус» (водный раствор уксусной кислоты – жидкость с резким кислым вкусом, употребляется как острая приправа к пище, для консервирования продуктов, см. там же, стр. 860); «перец» (плоды, обладающие острым жгучим вкусом, употребляемые как пряность, см. там же, стр. 527); «пряности» (пряные приправы к кушаньям (горчица, тмин, корица, гвоздика, лавровый лист и др.) (см. там же, стр. 649).

Таким образом, сопоставляемые товары «подливка мясная» и «горчица, уксус; перец, пряности» относятся к одному роду товаров, имеют совместную

встречаемость при продаже и одинаковое назначение, что обуславливает вывод об их однородности.

В этой связи представляется обоснованным довод возражения о возможности смешения таких товаров 30 класса МКТУ как «подливки мясные» и «горчица, уксус; перец, пряности» в гражданском обороте при маркировке сходными товарными знаками, а, следовательно, о наличии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №535265 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении этих товаров.

В свою очередь такой вид товара 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «майонез» представляет собой соус из растительного масла, уксуса, яичного желтка и различных приправ (см. Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 347). Согласно ГОСТ 31761-2012 «майонез» - это тонкодисперсный однородный эмульсионный продукт с содержанием жира не менее 50%, изготавливаемый из рафинированных дезодорированных растительных масел, воды, яичных продуктов в количестве не менее 1,0% в пересчете на яичный желток (сухой), с добавлением или без добавления продуктов переработки молока, пищевых добавок и других ингредиентов.

Указанный продукт, хоть и предназначен для использования в кулинарии и общественном питании в качестве приправы к различным блюдам, тем не менее, в соответствии с ГОСТ 31761-2012 имеет особые условия хранения (охлажденные помещения или холодильники), относится к продукции жирового производства. «Майонез» и «подливки мясные» отличаются по виду и имеют разные условия реализации, что исключает их совместную встречаемость в продаже и позволяет сделать вывод об отсутствии угрозы смешения товарных знаков по свидетельствам №535265 и №292577.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №535265 в

отношении товаров 30 класса МКТУ «горчица; уксус; пряности; перец» была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535265 недействительным частично в отношении товаров 30 класса МКТУ «горчица, уксус; пряности, перец».