

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 возражение, поступившее от 23.09.2016, поданное Олейна С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №521486, при этом установлено следующее.

Комбинированный оспариваемый товарный знак  по заявке №2012722030 с приоритетом от 22.06.2012 зарегистрирован 01.09.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №521486 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «ДонМаслоПродукт», Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.09.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «МАСЛЕНИЦА», «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦА» по свидетельствам №№167737/2, 213838, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- визуально доминирующим элементом в оспариваемом знаке является словесный элемент «МАСЛЕНИЦА», в этой связи сходство рассматриваемого товарного знака и противопоставленного знака по свидетельству №167737/2 заключается в графическом, фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «МАСЛЕНИЦА»;

- по семантическому признаку сходства словосочетания «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» и «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦА» являются сходными, поскольку означают одно и то же явление, а именно славянский праздник масленицы, который в народе нередко называют золотым или солнечным праздником в силу его ассоциации с солнцем и блинами;

- сравниваемые товары 29 класса МКТУ, указанные в перечнях сопоставляемых товарных знаков, представляют собой масла и жиры пищевые, следовательно, являются однородными;

- в силу высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, а также однородности товаров, в отношении которых они предназначены, у потребителя может сложиться впечатление о принадлежности таких однородных товаров, маркированных сходными товарными знаками, одному владельцу;

- на стадии экспертизы заявленному обозначению «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» по заявке №2012722030 был противопоставлен товарный знак «МАСЛЕНИЦА» по свидетельству №407904, следовательно, экспертиза признает сопоставляемые обозначения сходными друг с другом;

- лицо, подавшее возражение, входит в состав группы «БУНГЕ», одного из лидеров мирового зернового рынка, крупнейшего в мире поставщика сои и растительного масла, что подтверждается представленной с возражением информацией;

- в 2004 году в России было зарегистрировано российское подразделение компании «БУНГЕ» – ООО «БУНГЕ СНГ», которое является зарегистрированным лицензиатом компании Олейна С.А.;

- растительное масло «МАСЛЕНИЦА» выпускается и поставляется на российский рынок с 2008 года, о чем свидетельствуют договоры поставки, товарные накладные, листовки с рекламой, справка об объемах продаж и т.д.;

- таким образом, входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «МАСЛЕНИЦА» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и/или его изготовителя, так как может ассоциироваться с известными им товарами под товарным знаком «МАСЛЕНИЦА» по свидетельству №167737/2, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- представленные правообладателем товарного знака документы не относятся к предмету рассмотрения;

- этикетки товаров, выпускаемых правообладателем товарного знака и лицом, подавшим возражение, путаются на рынке потребителями;

- наличие других товарных знаков с использованием слова «МАСЛЕНИЦА» не исключает их обжалования в установленном порядке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №521486 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия описания заявляемого обозначения по заявке № 2012722030 (1);
- информация о масленичных гуляниях и фестивалях (2);
- копия публикации заявки № 2012722030 (3);
- копии уведомления от 22.08.2013 и ответа на уведомление от 17.02.2014 (4);
- информация о группе «БУНГЕ» (5);
- копии выборочных страниц договоров поставки (6);
- копии товарных накладных (7);
- копии рекламных листовок (8);
- копия справки от 24.03.2015 с переводом на русский язык (9);
- распечатка с сайта «СпасибоВсем.ру» (10).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- на имя правообладателя существует регистрация на словесный товарный знак «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» по свидетельству №293876 в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- вышеуказанный товарный знак с 2005 года активно использовался в составе этикетки подсолнечного масла, т.е. ранее использования этикетки «МАСЛЕНИЦА» компанией Олейна С.А.;

- правообладатель в составе этикетки, являющейся товарным знаком по свидетельству №521486, использует словесный товарный знак «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» по свидетельству №293876;

- продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, поставляется правообладателем в крупнейшие города России, такие как: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Курск, Тюмень, Нижневартовск, Сызрань, Нальчик, Екатеринбург, Тамбов, Казань, Железноводск, Ростов-на-Дону, Грозный, Вологда, Калининград и т.д., что подтверждается договорами поставки, товарными накладными, счетами-фактурами, справкой об объемах продаж;

- таким образом, на сегодняшний день подсолнечное масло, маркированное оспариваемым товарным знаком, широко известно на всей территории Российской Федерации, пользуется большим спросом и четко ассоциируется у потребителя с правообладателем рассматриваемого товарного знака;

- в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые, масла растительные» на имя различных правообладателей зарегистрированы следующие товарные знаки: «РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА» по свидетельству №227309, «ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА» по свидетельству №231028, «ЦАРСКАЯ МАСЛЕНИЦА» по свидетельству №229756, «ВЯТСКАЯ МАСЛЕНИЦА» по свидетельству №326010;

- учитывая изложенное, потребитель не ассоциирует обозначение «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» как продолжение линейки продукции «МАСЛЕНИЦА» и «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦА» одного и того же производителя;

- семантика оспариваемого товарного знака «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» и противопоставленного товарного знака «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦА» различна в силу присутствия разных прилагательных, несущих разную смысловую нагрузку.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №521486.

Правообладателем к отзыву были представлены следующие дополнительные материалы:

- копии договоров поставки продукции под товарным знаком «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» (11);

- копии товарных накладных об отгрузке продукции под товарным знаком «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» и счетов-фактур (12);

- справка об объемах отгруженной продукции под товарным знаком «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» (13);

- копии публикаций в СМИ о деятельности ЗАО «ДонМаслоПродукт» (14);

- копии рекламных листовок (15).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.06.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №521486 правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в

заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №521486 представляет собой



комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку в виде горизонтально ориентированного прямоугольника. На фоне этикетки расположены две дощечки коричневого цвета, внутри которых по середине находится словосочетание «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Дощечки окаймлены желтой полосой, по обеим сторонам изображены по два подсолнуха. В правой нижней части этикетки расположена композиция в виде стилизованной заметенной снегом деревушки на рассвете, причем вместо солнца выполнен подсолнух, лепестки которого символизируют лучи раннего солнца. Товарный знак выполнен на голубом фоне, очерченном сверху и снизу широкими полосами желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; смеси жировые для бутербродов».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№167737/2, 213838 представляют собой словесные обозначения «МАСЛЕННИЦА» и «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕННИЦА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №167737/2 предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №213838 предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «жиры пищевые; жировые вещества для изготовления пищевых жиров; жировые смеси для бутербродов; масла растительные пищевые; масло сливочное».

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым понятиям «масла и жиры пищевые», соотносятся друг с другом как род-вид (например, масла и масло кокосовое; жиры пищевые и жир свиной), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

При проведении сравнительного анализа словесного элемента «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков «МАСЛЕННИЦА» и «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕННИЦА», коллегией было установлено следующее.

В составе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков присутствует фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МАСЛЕННИЦА». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку в рассматриваемом товарном знаке присутствует словесный элемент «ЗОЛОТАЯ», занимающий начальное положение и придающий ему отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Сравниваемые словесные элементы «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» и «МАСЛЕННИЦА», «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕННИЦА» отличаются фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав гласных и согласных звуков. Таким образом, несмотря на то, что сравниваемые обозначения содержат слово «МАСЛЕННИЦА», они имеют разный звуковой ряд.

Сравниваемые обозначения отличаются семантически, поскольку словосочетание «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» имеет иную семантическую окраску, нежели само по себе слово «МАСЛЕННИЦА» (масленица – традиционный славянский праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом и символизирующий проводы зимы и встречу весны) или «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕННИЦА», вызывая у потребителя разные смысловые ассоциации. Так, по своему семантическому значению словосочетание «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА»

может трактоваться как «масленица цвета золота, блестяще-желтая масленица», в то время как словосочетание «СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕННИЦА» ассоциативно связано «с праздником солнца», «с ясным, радостным, счастливым праздником масленицы».

Таким образом, ассоциации, которые могут возникнуть у среднего российского потребителя при восприятии сравниваемых обозначений будут различными, в силу разных заложенных в обозначениях понятий.

При этом необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «МАСЛЕННИЦА» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 29 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 29 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «МАСЛЕННИЦА» - «РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА» св-во № 227309, «ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА» св-во №231028, «ЦАРСКАЯ МАСЛЕНИЦА» св-во №229756 (владелец: ООО «ЦЕЗАРЬ», Санкт-Петербург); «ВЯТСКАЯ МАСЛЕНИЦА» св-во №326010 (владелец: ООО «Вятское масло», Кировская обл., г. Киров).

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения содержат разное количество словесных элементов, а также изобразительные элементы в оспариваемом товарном знаке, которые усиливают визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться между собой в целом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Отсутствие сходства обозначений определяет невозможность смешения товаров, маркированных этими обозначениями, в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №521486 соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что потребитель может ассоциировать сравниваемые товары как принадлежащие одному производителю, не подтвержден документальными доказательствами.

Что касается несоответствия рассматриваемого товарного знака по свидетельству №521486 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (5-7, 9) свидетельствуют о продаже ООО «БУНГЕ СНГ» на территории Российской Федерации масла растительного «Масленица». Однако, документов о взаимосвязи ООО «БУНГЕ СНГ» с компанией Олейна С.А. в материалах возражения не содержится. В этой связи нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №521486 будет ассоциироваться с лицом, подавшим возражение, и вводить потребителя в заблуждение относительно товара и/или его производителя.

На рекламных листовках (8) продукцию в виде масла подсолнечного «Масленица» невозможно идентифицировать с каким-либо производителем, в том числе, с лицом, подавшим возражение.

Напротив, правообладателем товарного знака по свидетельству №521486 представлены документы (11-15) иллюстрирующие введение в гражданский оборот продукции, а именно, масла растительного «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА» с 2011 года. В связи с чем, товары, маркированные товарным знаком «ЗОЛОТАЯ МАСЛЕНИЦА», ассоциируются только с правообладателем оспариваемого товарного знака, т.е. с ЗАО «ДонМаслоПродукт» (Ростовская область, г.Ростов-на-Дону).

Следовательно, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №521486 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №521486.