

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2024, поданное ООО «Оригами», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980107, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «УДАЧНЫЙ» по свидетельству №980107 с приоритетом от 02.12.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2023 по заявке №2022787400. Правообладателем товарного знака по свидетельству №980107 является ЗАО «СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА», г. Видное (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №980107 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

Удача

- лицо, подавшее возражение, указывает, что товарный знак «Удача» по свидетельству №203814 является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №980107 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак ассоциируется с товарным знаком по свидетельству №203814, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе фонетически, визуально и семантически сходные словесные элементы «УДАЧНЫЙ»/«УДАЧА»;

- товары 32 класса МКТУ оспариваемого обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся к безалкогольным напиткам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980107 недействительным полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель на заседании 11.12.2024 представил отзыв на возражение, поступившее 30.09.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является правообладателем товарного знака по свидетельству №203814, в связи с чем не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980107;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №980107 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №203814 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №980107 прочитывается как [УДАЧНЫЙ], в то время как противопоставленный товарный знак по

свидетельству №203814 имеет звучание [УДАЧА], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №980107 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №203814 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- оспариваемый товарный знак представляет собой прилагательное, а противопоставленный товарный знак является существительным, соответственно, сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителей различные ассоциации, что составляет их семантическое отличие;

- правообладатель активно продвигает на рынке соки и фруктовые напитки под брендом «УДАЧНЫЙ», благодаря чему они стали известны и узнаваемы как продукт ЗАО «СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА»;

- соки и фруктовые напитки под товарным знаком «УДАЧНЫЙ» поставляются в крупные сетевые магазины, в частности, в магазин «GLOBUS», в сеть магазинов «Твой дом» (<https://online.Rlobus.ru/products/sok-udachnyi-yablochnyi-3-1-748069ST?vsclid=m49vvirfmd665451964>, <https://tvoydom.ru/catalog/1000468808/?srsclid=AfmBOorQp-jltELCh4ofhKfNDA2Fw9Cuk-fjJpaBHfiOdg5Dmml99CEH>);

- соки и фруктовые напитки под товарным знаком «УДАЧНЫЙ» реализуются через широко известный интернет-магазин «МЕГАМАРКЕТ» (<https://megamarket.ru/catalog/soki/brand-udachnyy/>);

- в подтверждение реализации безалкогольных напитков под товарным знаком «УДАЧНЫЙ» правообладатель представляет договоры поставки №№0885, 37/2, 42/2, КМ-2919-м, заключенные между ЗАО «СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА» (поставщик) и ЗАО «КРОТЕКС», ООО «Палуга», ООО «Эльбрус», ООО «Новый Импульс-50 (УТКОНОС)» (покупатель) (приложение №4);

- также правообладатель прилагает копию печатного издания (книги), где размещена информация об истории завода и о соке под брендом «УДАЧНЫЙ» (приложение №5);

- за годы производства продукция ЗАО «СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА» под товарным знаком «УДАЧНЫЙ» была отмечена множеством наград (приложение №6);

- при определении угрозы смешения, необходимо сравнивать не только обозначения сами по себе, а учитывать условия их использования производителями непосредственно на продукции и другие факторы, сопутствующие предпринимательской деятельности участников спора (известность производителей; длительность и интенсивность использования обозначений для маркировки продукции и, как следствие, известность обозначений; применение наряду с другими товарными знаками; оформление этикетки и упаковки товара в целом и так далее);

- также необходимо оценить добросовестность действий правообладателя товарного знака с более поздним приоритетом, установить, было ли намерение воспользоваться конкурентными преимуществами другого лица при продвижении своей продукции;

- ни при регистрации товарного знака «УДАЧНЫЙ», ни при его дальнейшем использовании у правообладателя не было намерения воспользоваться известностью товарного знака «Удача».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980107.

К отзыву правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Распечатка с сервисов Яндекс и Google;
2. Распечатка информации с сайтов GLOBUS, Твой дом, МЕГАМАРКЕТ, ЯндексМаркет, boxberry;
3. Распечатка информации с сайта правообладателя;

4. Копии договоров поставки;
5. Копия печатного издания (книги);
6. Копии дипломов с международных конкурсов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.12.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №980107 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 июля 2015 г. № 482 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположение 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 значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №980107 представляет собой словесное обозначение «**УДАЧНЫЙ**», выполненное стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**УДАЧНЫЙ**» по свидетельству №980107 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**Удача**» по свидетельству №2013814 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Коллегия отмечает, что требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса

направлены на защиту правообладателей старших товарных знаков, вследствие чего она не может признать ООО «Оригами», г. Уфа, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980107 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №203814 является иное лицо, а именно: Ибатуллин А.В., г. Уфа (на основании договора о распоряжении исключительным правом от 22.10.2024, что отображено в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

Так как ООО «Оригами», г. Уфа, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №980107, данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Таким образом, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положению пункта 6 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №980107.