

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 12.09.2007, поданное компанией МакИлхенни Компании, США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №217336, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2000723349/50 с приоритетом от 05.10.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.07.2002 по свидетельству № 217336 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АБАСКО», г. Рязань в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак является комбинированным обозначением, в котором фантазийное слово «ABASCO» (транслитерация «абаско») выполнено на фоне тонированных, наложенных друг на друга фигур в виде ромба и прямоугольника.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2007, в котором изложено мнение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №217336 в отношении части товаров 30 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака № 217336 произведена без учета более ранней российской регистрации №47851 на товарный знак «TABASCO», дата приоритета 20.03.1973, правовая охрана которого действует в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ;

- товарный знак «TABASCO» обладает высокой различительной способностью для российского потребителя в виду его активного использования на территории Российской Федерации в течение длительного времени;

- однородность товаров 30 класса, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, очевидна, поскольку имеет место полное совпадение этих товаров;

- словесный элемент «ABASCO» занимает в оспариваемом знаке доминирующее положение за счет своего пространственного расположения и четкого и ясного графического исполнения;

- изобразительные элементы оспариваемого знака выполняют вспомогательную роль, т.к. представляют собой сочетание простых геометрических фигур, не обладающих различительной способностью;

- оспариваемый товарный знак сходен с товарным знаком «TABASCO» по фонетическому и графическому критериям сходства;

- соусы «TABASCO» импортируются в более чем 160 стран мира, в России соусы «TABASCO» продаются более 15 лет и приобрели высокую популярность и узнаваемость.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 217336 недействительной частично, а именно в отношении части товаров 30 класса МКТУ: соль, уксус, соусы (приправы), пряности.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2⁴ Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (05.10.2000) приоритета товарного знака по свидетельству № 217336 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

При сопоставлении комбинированных обозначений сравнению подвергаются соответственно их словесные и изобразительные элементы на основе критериев, содержащихся в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

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

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, в котором словесный элемент «ABASCO» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице на фоне прямоугольника со скругленными углами. Прямоугольник расположен на фоне горизонтально расположенного ромба, имеющего двойной контур. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «ABASCO» в силу своего центрального пространственного расположения и четкого графического исполнения. Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении таких товаров 30 класса МКТУ, как «соль, уксус, соусы (приправы), пряности».

Противопоставленный товарный знак «TABASCO» по свидетельству № 47851 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ: соль, горчица, перец, уксус, соусы, пряности.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что сопоставляемые обозначения ABASCO и TABASCO содержат тождественные конечные части: ABASCO: совпадают шесть букв/звуков, входящих в обозначения и расположенные в том же порядке. Отличие заключается лишь в начальной(ом) букве(звуке) «Т». Совпадение конечных частей сопоставляемых обозначений обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Графическое сходство сравниваемых обозначений выявлено на основании совпадения графического написания (печатные буквы), вида используемых шрифтов (стандартные), расположения букв по отношению друг к другу (строчное), совпадения алфавита (латинский).

Отсутствие семантического значения у оспариваемого обозначения не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Сравнительный анализ по фонетическому и семантическому фактору сходства оспариваемого товарного знака «ABASCO» и противопоставленного в

возражении знака со словесным элементом «TABASCO», показал, что они являются сходными.

Различия в графическом исполнении не достаточны для того, чтобы констатировать несходство товарных знаков ввиду того, что в результате такого графического исполнения словесный элемент «ABASCO» товарного знака по свидетельству № 217336 не утратил своего словесного характера.

Анализ однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ – соль, горчица, перец, уксус, соусы, пряности, указанные в перечне свидетельства №47851 старшего знака «TABASCO», и товары 30 класса МКТУ («соль, уксус, соусы (приправы), пряности»), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, совпадают по виду, назначению и условиям реализации. Изложенное свидетельствует об их однородности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак №217336 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №47851 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что, как правомерно указано в возражении, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 12.09.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 217336 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров/услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 05 - бальзамы для медицинских целей; белковое молоко; белковые пищевые продукты для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; мука для детского питания; продукты детского питания; диабетический хлеб; диетические вещества для медицинских целей; диетические напитки для медицинских целей; диетические пищевые продукты для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые минеральные; жевательная резинка для медицинских целей; конфеты лекарственные; крахмал для диетических или фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лекарственные лепешки; масла лекарственные; напитки лекарственные; настои лекарственные; чай, сборы лекарственных трав; лекарственные чаи, сборы; маточное молочко [пчелиное] для медицинских целей; медицинские препараты для похудения; рыбий жир; сахар для медицинских целей.
- 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты

консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; пищевой лед.
- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 33 - алкогольные напитки, за исключением пива.
- 35 - выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; исследования в области деловых операций; оценка деловых операций; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама; рекламные агентства; сбыт товара через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей.
- 39 - доставка товаров; перевозки; хранение товаров на складах; завертывание товаров; упаковка товаров; хранение товаров.
- 40 - обработка бумаги; измельчение плодов; мукомольное дело; обработка воды; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение

пищевых продуктов; выжимание плодов под прессом; помол муки; рафинирование

- 42 - реализация товаров; обслуживание баров; буфеты; дизайн промышленный; дизайн в области упаковки [услуги]; закусочные; кафе; кафетерии; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; рестораны; снабжение продовольственными товарами.

Члены коллегии:

И.Н. Званцова

А.Б. Крысанов

А.Р. Григорян