

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 377278, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пирсен», Калужская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006729612/50 с приоритетом от 16.10.2006 зарегистрирован 20.04.2009 за № 377278 на имя Кузнецова Сергея Владимировича, проживающего по адресу: 248001, Калуга, ул. Московская, д. 84, кв. 94 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ семечки обработанные, а именно семена подсолнечника обжаренные.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесные элементы «СЕМЕЧКИ, КУЗНЕЦОВ, ПРИКОЛЬНЫЕ», выполненные в оригинальной графической проработке. Словесные элементы расположены на фоне фигурной резной рамки с орнаментальной обводкой. В верхней и нижней частях рамки расположены орнаментальные мотивы. Словесный элемент «КУЗНЕЦОВ» расположен в центральной части товарного знака на фоне стилизованной ленты. В нижней части товарного знака расположены слова «СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ОБЖАРЕННЫЕ», выполненные стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.01.2010 изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 377278 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 320563, имеющим более раннюю дату приоритета и принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 377278 имеет отдельные отличия от знака по свидетельству 320563, однако указанные отличия не обеспечивают оспариваемому товарному знаку дополнительную различительную способность, и он, несмотря на эти отличия, в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения;

- слова «КУЗНЕЦОВ» и «КУЗНЕЦКИЕ» являются однокоренными и выполнены сходным кириллическим шрифтом, что свидетельствует о фонетическом и графическом сходстве;

- словесное обозначение «ПРИКОЛЬНЫЕ» составляет приблизительно треть от общей совокупности центральных словесных элементов оспариваемой этикетки, причем две трети таких элементов либо тождественны (СЕМЕЧКИ), либо сходны до степени смешения с соответствующим словесным элементом с противопоставленной этикетки (КУЗНЕЦКИЕ);

- сильное сходство оспариваемой и противопоставленной этикеток определяется общим сходством их изобразительных частей (окантовки, формы кромки, орнаментов, композиции и пропорции внутренней части этикетки), а словесные элементы в целом не доминируют в видимой части этикеток, их выполнение сложным кириллическим шрифтом дополнительно затрудняет их прочтение потребителем и снижает их различимость;

- товары 30 класса «зерновые продукты», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными обработанным семенам подсолнечника.

- семечки не относятся к жизненно важным или дорогим товарам, являются товаром импульсного спроса, и потребители не уделяют их выбору достаточно внимания (как это случается с жизненно важными или дорогими товарами), вследствие чего основным критерием их выбора является зрительное восприятие этикетки, которое в данном случае является сходным.

В возражении изложена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 377278 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующие доводы:

- в оспариваемом товарном знаке указана фамилия производителя «Кузнецов», не имеющая смыслового сходства со словом «Кузнецкие»;

- словесные обозначения «Кузнецов» и «Кузнецкие» имеют разное ударение;

- в оспариваемом знаке есть надпись «Прикольные», распложенная под стилизованной лентой и над орнаментальным мотивом в нижней части рамки, которая отсутствует в противопоставленном товарным знаке;

- в оспариваемом знаке в нижней части над орнаментальной рамкой присутствует надпись «Семена подсолнечника обжаренные», выполненная стандартным шрифтом, которая отсутствует в противопоставленном товарным знаке;

- различия в изобразительных элементах, а частности, цветовое решение оспариваемого знака моногамное, а в противопоставленном товарном знаке – зеленый, черный, белый, также не позволяет признать сходство;

- ООО «Пирсен» приобрело противопоставленный товарный знак в декабре 2009г. у ООО «Ока Трейд», которое не использовало товарный знак, следовательно, у лица, подавшего возражение, была возможность не приобретать

товарный знак, который является сходным до степени смешения с товарным знаком конкурента, который использовался уже длительное время на рынке;

- товары, указанные в перечнях регистраций противопоставленного и оспариваемого товарных знаков, не являются однородными и относятся к разным классам МКТУ.

Таким образом, по мнению правообладателя, основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №377278 отсутствуют, в связи с чем он просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (16.10.2006) заявки № 2006729612/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет Закон 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть фонетическим, графическим и смысловым.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого образует орнаментальный рисунок, в центральной части которого расположены слова «СЕМЕЧКИ» и «ПРИКОЛЬНЫЕ», разделенные стилизованной лентой со словесным элементом «КУЗНЕЦОВ».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 320563 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее орнаментальный рисунок, в центральной части которого расположено слово «СЕМЕЧКИ», подчеркнутое стилизованной лентой, на которой выполнено слово «КУЗНЕЦКИЕ».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Сопоставляемые знаки имеют одинаковое композиционное решение, поскольку представляют собой этикетки одинаковой формы для упаковки семечек, в середине которых на фоне стилизованной ленты нанесены словесные элементы «КУЗНЕЦОВ» и «КУЗНЕЦКИЕ». В верхней и нижней частях присутствуют сходные изобразительные элементы в виде вензелей. Над лентой расположен словесный элемент «СЕМЕЧКИ».

По основным факторам звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(1) Правил, сравниваемые словесные элементы «КУЗНЕЦКИЕ» и «КУЗНЕЦОВ» являются сходными, поскольку характеризуются близким составом гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов, одинаковым расположением совпадающих букв.

Опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке усиливается также написанием словесных элементов «КУЗНЕЦКИЕ» и «КУЗНЕЦОВ» в близкой графической манере заглавными буквами русского алфавита, а также графически сходным расположением букв, что обуславливает их графическое сходство.

Незначительные различия, имеющиеся в оспариваемом товарном знаке, не привели к созданию нового образца упаковки товара (семечек). Основные композиционные приемы и общее конструктивное решение элементов оспариваемого комбинированного товарного знака представляют собой переработку противопоставленного товарного знака.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки воспринимаются как сходные словесно-изобразительные композиции, характеризующиеся сходным взаимным расположением и исполнением их словесных и изобразительных элементов.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об их сходстве по общему зрительному впечатлению, позволяющему потребителю воспринимать их в целом как принадлежащие одному правообладателю, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 29 класса МКТУ – семечки обработанные, а именно семена подсолнечника обжаренные, и товаров 29 класса МКТУ – семена подсолнечника обработанные, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки, показал их однородность по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №377278 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №320563 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что, как правомерно указано в возражении, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 25.01.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 377278 недействительным полностью.