

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.09.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355063, поданное ООО «Рубеж-Плюс Регион» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006735134/50 с приоритетом от 04.12.2006 зарегистрирован за №355063 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «БП-Инза» (далее—правообладатель) в отношении товаров/услуг 29, 35, 40 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №355063 согласно описанию, приведенному в заявке, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «ШЕФЬ-ПОВАР Павел Романов», выполненного в кириллическом написании оригинальным образом на фоне изобразительных элементов: праздничной ленты и портрета. Словесный элемент «ШЕФЬ-ПОВАР» не является предметом самостоятельной правовой охраны. Знак охраняется в красном, белом, зеленом, желтом, коричневом, черном, телесном и сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.09.2008 изложено мнение о том, что регистрация №355063 комбинированного товарного знака противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак №355063 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№259146, 203086, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими лицу, подавшему возражение;

— доминирующую позицию в оспариваемом товарном знаке, исходя из пространственного расположения и графического исполнения, занимает словесный элемент «ШЕФЪ-ПОВАР»;

— указанный словесный элемент является семантически и фонетически тождественным, а по визуальному признаку сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками №№259146, 203086, представляющими собой словосочетание «ШЕФ-ПОВАР», выполненное буквами кириллического алфавита;

— в оспариваемом товарном знаке словосочетание «ШЕФЪ-ПОВАР» не является предметом самостоятельной правовой охраны, однако действующим законодательством предусмотрено исключение из правовой охраны словесных элементов только в том случае, если они не соответствуют условиям охраноспособности;

— словосочетание «ШЕФ-ПОВАР» полностью соответствует требованиям п. 1 ст. 6 Закона, поскольку не является ни термином, ни простым указанием для товаров и услуг;

— изложенная выше позиция подтверждена судебными актами, принимавшимися по спору между теми же лицами, в силу чего является преюдициальной и не подлежит доказыванию вновь в случае дальнейшего рассмотрения настоящего спора в арбитражном суде;

— экспертиза не имела никакого правового основания для регистрации комбинированного товарного знака, в состав которого входит

доминирующий словесный элемент, исключительное право на который принадлежит третьим лицам;

— оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг;

— обозначение «ШЕФ-ПОВАР» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовалось владельцем противопоставленных товарных знаков, в связи с чем ассоциируется только с производителем - ООО «Рубеж-Плюс Регион»;

— использование этикетки с доминирующим словесным элементом «ШЕФЪ-ПОВАР» другим лицом безусловно создаст ситуацию, которая приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №355063 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Решение Палаты по патентным спорам от 23.11.2007г. по заявке №2002729103/50;

2. Решение Палаты по патентным спорам от 23.11.2007г. по заявке №99707498/50;

3. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-2659/08-91-15 от 07.04.2008г.;

4. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-9832/08-51-101 от 24.07.2008г.;

5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-6127/2008-АК от 17.06.2008г.

6. Постановление Президиума ВАС РФ №2979/06 от 18.07.2006г.

7. Постановление №КА-А40/8767-08 ФАС Московского округа по делу №А40-2659/08-91-15 от 01.10.2008г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, не воспользовался правом представления отзыва по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета (04.12.2006) заявки №2006735134/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченный выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 по свидетельству №355063 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ШЕФЬ-ПОВАР» и «Павел Романов», а также изобразительный элемент в виде красного прямоугольника, на фоне которого расположен портрет человека в одежде повара. Неохраняемым элементом знака является словесный элемент

«ШЕФЪ-ПОВАР». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35, 40, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] «ШЕФ-ПОВАР» по свидетельству №259146 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «ШЕФ-ПОВАР» по свидетельству №203086 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита с небольшим наклоном вправо. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе для товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ШЕФ-ПОВАР», что сближает знаки. Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Оспариваемый знак содержит изображение повара, которое занимает доминирующее положение в пространстве знака, а также словесные элементы «ШЕФЪ-ПОВАР» и «Павел Романов». В совокупности с изобразительным элементом словесные элементы «ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов» воспринимаются как единая грамматическая и смысловая конструкция, поскольку данное словосочетание будет ассоциироваться с образом конкретного повара Павла Романова за счет реалистического изобразительного элемента знака в сочетании со словосочетанием. Таким образом, словесный элемент «ШЕФ-ПОВАР» совместно с изобразительным элементом в виде портрета повара лишь конкретизирует элемент «Павел Романов» по профессиональной принадлежности. Таким образом, логическое ударение

падает на словосочетание «Павел Романов», играющее основную роль в индивидуализации продукции.

В связи с этим словесный элемент «ШЕФ-ПОВАР» в сравниваемых знаках несет различную смысловую нагрузку: в противопоставленных товарных знаках [1, 2] указанный словесный элемент воспринимается как повар-руководитель, а в оспариваемом знаке – как конкретный специалист по приготовлению пищи Павел Романов. Именно этот факт обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом. Различие усугубляется отличной графической проработкой оспариваемого комбинированного обозначения и противопоставленных знаков, поскольку сравниваемые обозначения не создают общего зрительного впечатления за счет использования в оспариваемом обозначении характерного изобразительного элемента.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и соответственно коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений по пункту 1 статьи 7 Закона.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака пункту 3 статьи 6 Закона, то следует отметить, что знак сам по себе не несет прямой информации, которая могла бы изначально быть признана как ложная или способная ввести в заблуждение потребителя относительно производителя.

Довод о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в результате использования в хозяйственном обороте лицом, подавшим возражение, принадлежащих ему товарных знаков со словесным элементом «ШЕФ-ПОВАР» по свидетельствам №203086 и №259146, не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным, поскольку материалы возражения не содержат документов, подтверждающих данный факт.

Сам оспариваемый знак не содержит ложных или способных ввести в заблуждение элементов, поскольку они являются нейтральными по отношению

к характеристике производителя. Относительно того довода, что знак использовался длительное время ООО «Рубеж-Плюс Регион» и приобрел устойчивую ассоциативную связь с данным лицом, следует отметить, что указанный факт не подтвержден материалами возражения.

Относительно довода о том, что элемент «ШЕФЬ-ПОВАР» неправомерно исключен из самостоятельной правовой охраны, следует отметить следующее. Указанный спор влияет на расширение объема предоставленной правовой охраны, что выходит за рамки компетенции Палаты по патентным спорам, рассматривающей неправомерность предоставления правовой охраны знаку только с точки зрения получения «более широких» исключительных прав.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355063.