

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.08.2008, поданное ЗАО Управляющая компания «Сибирский Берег», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292090, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004704942/50 с приоритетом от 10.03.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 08.07.2005 за №292090 на имя Чинь Суан Биен (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ: «чипсы картофельные», 30 класса МКТУ: «снэки», услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фантазийное словесное обозначение «ЧИПСОНЫ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении, требования которого были скорректированы на заседании коллегии 19.03.2009, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №292090 произведена в нарушение требований, установленных 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака «ЧИПСОНЫ» по свидетельству №292090 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- лицо, подавшее заявление, является правообладателем всех товарных знаков компании «Сибирский Берег», в том числе «КИРИЕШКИ», «КОМПАШКИ», «BEERKA», «БОМБАСТЕР», «FAN» (свидетельства №№194294, 204864, 323459, 217960, 323461, 210142, 317379, 259330, 316661, 336032);

- компания «Сибирский Берег» работает на пищевом рынке с 1999 года и на сегодняшний день является ведущим производителем снековой продукции в России;

- в состав компании входит 7 производственных предприятий в России, Украине, Казахстане, Китае и Австралии, а торговые филиалы компании открыты в 12 крупнейших городах России и ближнего зарубежья;

- товар «ЧИПСОНЫ» начал производиться и продаваться компанией «Сибирский Берег» с февраля 2004 года, реализация товара осуществлялась ООО «Сибирский Берег - НПП», при этом название «ЧИПСОНЫ» было разработано в 2003 году одновременно с названием «ДОН ЧИПСОНЕ»;

- согласно справке ООО «Сибирский Берег - НПП», объем реализации товара «ЧИПСОНЫ» в феврале 2004 года составил 898062 упаковок;

- в соответствии с опросом потребителей, который проводился Институтом социологии Российской академии наук с 01 по 08 апреля 2007 года, знак «ЧИПСОНЫ» известен 53,2% респондентов, 25,9% респондентов знают, что знак «ЧИПСОНЫ» принадлежит компании «Сибирский Берег», 21,6% говорят о том, что они знакомы с товаром «ЧИПСОНЫ» уже 6 - 8 лет, а 33,2% - три-пять лет;

- начиная с первого квартала 2005 года марку «ЧИПСОНЫ» компании «Сибирский Берег» узнают 19,4%, при этом до конца 2005 года эта доля выросла до 23,3% (данные ООО «КОМКОН-Медиа»);

- продвижение товара «ЧИПСОНЫ» сопровождалось активной рекламной компанией – с августа по октябрь 2004 года ролик «Стань богаче на миллион»,

рекламировавший, в том числе, товар «ЧИПСОНЫ», транслировался по федеральным каналам;

- о возможности введения потребителя в заблуждение также свидетельствует исследование Института социологии Российской академии наук, прилагаемое к возражению;

- несмотря на то, что наибольшей известности товар «ЧИПСОНЫ» достиг в отношении компании «Сибирский Берег» в 2005 году, некоторая известность среди потребителей у данного знака в отношении компании «Сибирский Берег» уже имелась на дату (10.03.2004) подачи заявки №2004704942/50;

- оспариваемый товарный знак «ЧИПСОНЫ» по свидетельству №292090 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ товарным знаком «ДОН ЧИПСОНЕ» по свидетельству №282328;

- товарные знаки «ЧИПСОНЫ» и «ДОН ЧИПСОНЕ» не имеют семантического значения и, несмотря на наличие словесного элемента «ДОН» в товарном знаке по свидетельству №282328 (обращения «дон» и «донья», заимствованные из испанского языка, представляют собой выражения глубокого уважения, кроме того, это признак благородного происхождения), воспринимаются как одинаковые;

- товарный знак «ЧИПСОНЫ» зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ “чицы картофельные”, а товарный знак «ДОН ЧИПСОНЕ» - для товаров 29 класса МКТУ “овощи и фрукты консервированные, сущеные и подвергнутые тепловой обработке”;

- данные товары являются однородными, так как чипсы картофельные получают путем тепловой обработки такого овоща как картофель;

- сходство до степени смешения товарных знаков подтверждается результатами исследования Института социологии Российской академии наук по вопросу сходства товарных знаков «ДОН ЧИПСОНЕ» и «ЧИПСОНЫ»;

- среди всех опрошенных 52,3% признают сравниваемые обозначения сходными, а 36, 8% полагают, что товары «ДОН ЧИПСОНЕ» и «ЧИПСОНЫ» производят одна и та же компания;

- таким образом, регистрация товарного знака «ЧИПСОНЫ» по свидетельству №292090 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №292090 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения доводов возражения были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта Роспатента по свидетельству №292090, на 1 л. [1];
- авторский договор о передаче исключительных прав на использование произведения от 17.11.2003, на 2 л. [2];
- справка ООО «Сибирский Берег - НПП» об объемах реализации товара «чипсы воздушные» под маркой ЧИПСОНЫ, на 1 л. [3];
- отчет об исследовании Института социологии Российской академии наук, 16 л. [4];
- справки ООО «КОМКОН-Медиа» за 2005, 2006 год, на 4 л. [5];
- отчет «Мониторинг рекламной компании на телевидении», подготовленный ТНС «Гэллап Медиа», на 37 л. [6];
- справка ЗАО УК «Сибирский Берег», на 1 л. [7];
- договоры с ООО «Сибирский Берег - Сибирь», с ООО «Сибирский Берег - Урал», с ООО «Сибирский Берег - Центр», с ООО «Сибирский Берег - Юг», на 20 л. [8];
- решение о регистрации товарного знака «ЧИПСОНЫ», на 3 л. [9];
- уведомления о результатах рассмотрения по заявке на товарный знак «ЧИПСОНЫ», на 2 л. [10].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №292090, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 20.10.2008 изложил следующее мнение:

- Чинь Суан Биен является единственным участником ООО «Море», которое 08.03.2004 заключило договор с ООО «Директ-дизайн» о разработке дизайна упаковки для серии продукции с логотипом «ЧИПСОНЫ»;

- на имя Чинь Суан Биен по заявке №2004704942/50 с приоритетом 10.03.2004 за №292090 был зарегистрирован товарный знак «ЧИПСОНЫ» в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ;

- 01.07.2004 компания Иквант Ресорсез Лимитед подала заявку №2004714697/50 на регистрацию обозначения «ЧИПСОНЫ» в качестве товарного знака;

- в процессе экспертизы заявки №2004714697/50 в качестве препятствия для регистрации товарного знака была противопоставлена заявка №2004704942/50;

- в этой связи ЗАО Управляющая компания «Сибирский Берег» 30.11.2005 подала ФГУ «Палата по патентным спорам» возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292090 на основании сходства до степени смешения товарного знака «ЧИПСОНЫ» с товарным знаком «ДОН ЧИПСОНЕ», однако ФГУ «Палата по патентным спорам» приняла решение об отказе в удовлетворении данного возражения;

- ЗАО Управляющая компания «Сибирский Берег» обратилось в Арбитражный суд города Москвы (дело №А40-59128/06-110-424) с заявлением о признании недействительным решения ФГУ «Палата по патентным спорам»;

- Арбитражный суд города Москвы по данному делу принял решение об отказе в удовлетворении заявления о признании недействительным решения ФГУ «Палата по патентным спорам»;

- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 28.02.2007 №09АП-809/2007-АК свидетельствует о том, что апелляционная жалоба ЗАО Управляющая компания «Сибирский Берег» также была отклонена;

- компания Иквант Ресорсез Лимитед 07.05.2007 подала кассационную жалобу на судебные акты, вынесенные по данному делу, но жалоба была отклонена, что подтверждается Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа от 11.07.2007 №КА-А40/5041-07;

- согласно статье 16 АПК РФ вступившие в силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для исполнения для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации;
- указанные судебные акты арбитражных судов вступили в законную силу, а соответственно являются обязательными для ФГУ «Палата по патентным спорам» и для лица, подавшего возражение;
- в соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения;
- в соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными;
- в этой связи правообладатель товарного знака «ЧИПСОНЫ» по свидетельству №282328 Чинь Суан Биен обращает внимание на то, что лицо, подавшее возражение, признает незаконное использование им товарного знака «ЧИПСОНЫ».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №292090.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- свидетельство на товарный знак №292090, на 1 л. [11];
- решение о регистрации товарного знака по заявке №2004704942/50, на 2 л. [12];
- договор №06/04 от 08.04.2004 и приложения к договору, на 8 л. [13];
- техническое задание к приложению №1 от 08.04.2004 к договору №06/04 от 08.04.2004, на 7 л.[14];

- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.12.2006 №А40-59128/06-110-424, на 3 л. [15];
- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 28.02.2007 №09АП-809/2007-АК, на 5 л. [16];
- Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 11.07.2007 №КА-А40/5041-07, на 5 л. [17];
- свидетельство на товарный знак №282328, на 1 [18];
- Устав ООО «Море», на 5 л. [19];
- свидетельства серии 74№002857067 и серии 74№001733868, на 2 л. [20];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №1209 от 05.09.2003, на 4 л. [21];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №4551 от 09.10.2008, на 7 л. [22].

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

С учетом даты приоритета (10.03.2004) заявки №2004704942/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака по свидетельству №292090 включает в себя упомянутый 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 ассоциируются с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, установленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. При этом, согласно подпункту (г), признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству №292090 представляет собой словесное обозначение «ЧИПСОНЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, является изобретенным словом, отсутствующим в лексических фондах русского языка.

Оспариваемый товарный знак «ЧИПСОНЫ» не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров и услуг, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №292090 сам по себе содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №282328 представляет собой также вымышленное словосочетание «ДОН ЧИПСОНЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ сравниваемых товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически сходный элемент «ЧИПСОНЫ»/ЧИПСОНЕ», то есть имеется совпадение частей «ЧИПСОН-», а безударные гласные «-Ы» и «-Е» в конце слова имеют близкое звучание.

Таким образом, оспариваемый товарный знак практически входит в состав противопоставленного по звуковому признаку.

Графически сравниваемые товарные знаки также являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнение товарных знаков по семантическому критерию сходства показало следующее.

Противопоставленный товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «ДОН» [в Испании и испаноязычных странах форма почтительного упоминания или обращения к мужчине (употребляется перед именами собственными мужчин – представителями знати); господин. Дон Карлос, Дон Жуан, Дон Кихот» (см. «Большой толковый словарь русского языка», С-П., «НОРИНТ», 1998, стр274)]. Следовательно, словосочетание «ДОН ЧИПСОНЕ» может быть воспринято как имя собственное, что обуславливает возможность различных смысловых ассоциаций у сравниваемых товарных знаков.

Вместе с тем следует отметить, что данное смысловое отличие, также как и фонетическое и визуальное различия в результате присутствия в противопоставленном товарном знаке элемента «ДОН» не оказывают решающего влияния при восприятии сравниваемых товарных знаков в целом потребителями.

Так, согласно материалам исследования Института социологии Российской академии наук по вопросу сходства товарных знаков «ДОН

ЧИПСОНЕ» и «ЧИПСОНЫ» [4] 84% опрошенных товарный знак «ЧИПСОНЫ» принимают за товарный знак «ДОН ЧИПСОНЕ».

По материалам опроса общественного мнения, проведенном в шести городах Российской Федерации, среди всех опрошенных 52,3% признают сравниваемые обозначения сходными, а 36,8% полагают, что товары «ДОН ЧИПСОНЕ» и «ЧИПСОНЫ» производят одна и та же компания.

Изложенные выше фактические данные свидетельствуют о том, что обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282328 зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ – «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке».

Оспариваемый товарный знак «ЧИПСОНЫ» зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ - «чипсы картофельные», 30 класса МКТУ - «снеки» и услуг 35 класса МКТУ - «продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», корреспондирующих товарам.

Данные товары соотносятся между собой как род/вид, поскольку чипсы (снеки), как правомерно отмечено в возражении, получают путем тепловой обработки такого овоща, например, как картофель.

С учетом изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №292090 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать обоснованным.

В отношении рассмотрения в Палате по патентным спорам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292090 по данным мотивам и судебных решениях по этому решению следует отметить следующее.

Упомянутое правообладателем решение Палаты по патентным спорам было вынесено на основании только тех доказательств, которые были представлены возражающей стороной, а судебные акты оценивали законность этого решения.

Правилами ППС не ограничена возможность неоднократного оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по одним и тем же основаниям. При этом могут представляться как совпадающие, так и новые доказательства изложенной в возражении правовой позиции.

Решение по рассмотрению настоящего возражения принято на основе фактических данных, представленных лицом, подавшим возражение, и отсутствовавших в деле, указанном правообладателем.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.08.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292090 недействительным полностью.