

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 12.01.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», г. Тула (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №211608 в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №211608 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.2002 по заявке №98716564/50 с приоритетом от 12.10.1998 в отношении товаров и услуг 01 – 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Продюсерской фирмы «Самый СМАК», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «СМАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.01.2007 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак («СМАК») и товарный знак «СМАК / SМАК» по свидетельству №216687 с более ранним приоритетом

сходны по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- 2) товар 29 класса МКТУ «мармелад» и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил в отзыве от 06.12.2007 несогласие с доводами возражения, мотивировав его следующим:

- 1) оспариваемый товарный знак («СМАК») и противопоставленный товарный знак («СМАК / SМАК») фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов, звуков и составом звуков;
- 2) оспариваемый товарный знак («СМАК») и противопоставленный товарный знак («СМАК / SМАК») графически несходны, так как различаются количеством слов, шрифтовым исполнением и составом букв;
- 3) оспариваемый товарный знак («СМАК») и противопоставленный товарный знак («СМАК / SМАК») семантически несходны, так как первый воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя и название популярной кулинарной

телевизионной передачи, а второй имеет смысловое значение «приятное вкусовое ощущение»;

- 4) перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не содержит указания на товар «мармелад».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (12.10.1998) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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 обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СМАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия». Вместе с тем, следует отметить, что перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не содержит указания на товар «мармелад», в отношении которого, в частности, оспаривается данная регистрация.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен товарный знак по свидетельству №216687 с приоритетом от 13.03.1997, зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение. Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «СМАК / SМАК», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Следует отметить, что данный знак состоит из двух словесных элементов, расположенных на двух строках и не образующих единого словосочетания. Очевидно, что слово «SМАК» является транслитерацией в латинице слова «СМАК».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически и семантически сходными.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений («СМАК» – «СМАК / SМАК») выявлено на основании совпадения количества и состава звуков в словах, включенных в обозначения («СМАК» – «СМАК» – «СМАК»). Указанное обуславливает вывод о фонетическом вхождении оспариваемого товарного знака в противопоставленный знак. А отличие сопоставляемых обозначений по количеству входящих в их состав слов не оказывает решающего влияния на их фонетическое восприятие.

Вместе с тем, выявлено некоторое визуальное отличие сравниваемых обозначений, а именно, по количеству слов и букв, по шрифтовому исполнению и составу букв, но данное обстоятельство не оказывает решающего влияния на восприятие знаков в целом.

Входящее в состав сопоставляемых обозначений слово «СМАК» означает «приятное вкусовое ощущение; удовольствие, приятное ощущение, испытываемое во время чего-нибудь; суть, внутренний смысл, интерес, острота чего-нибудь» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова») и обуславливает сходство обозначений по семантическому критерию.

Следует отметить, что использование слова «СМАК» в качестве названия телепередачи и в составе фирменного наименования не приводит к утрате им своего смыслового значения.

При сопоставлении указанных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что отсутствие яркой графической их проработки (словесные обозначения выполнены стандартным и близким к

стандартному шрифтами) обуславливает второстепенность признаков, составляющих визуальный критерий, и превалирование признаков, по которым установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых знаков. Кроме того, для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (4) пункта 14.4.2.2 Правил).

Таким образом, ассоциирование указанных знаков достигается за счет вхождения в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «СМАК», определяющего индивидуализирующую способность данных знаков.

Товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают или соотносятся как род-вид, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Вышеуказанное обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания оспариваемой регистрации №211608 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, для удовлетворения возражения от 12.01.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.01.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «СМАК» по свидетельству №211608 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

- 01 – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы, удобрения, составы для тушения огня, химические вещества для закалки и пайки металлов, химические вещества для консервирования пищевых продуктов, дубильные вещества, клеящие вещества для промышленных целей.
- 02 – краски, политуры, лаки, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушений, красящие вещества, протравы, закрепители красителей, необработанные природные смолы, листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и печати.
- 03 – препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты.
- 04 – технические масла и консистентные смазки, смазочные материалы, составы для поглощения, смачивания и связывания пыли, топлива(в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей, свечи, фитили.
- 05 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы,

материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды.

- 06 – обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы, передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей, металлические тросы и проволока, скобяные и замочные изделия, металлические трубы, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, руды.
- 07 – машины и станки, моторы и двигатели(за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), муфты, соединения, сцепки и элементы передач(за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением, инкубаторы.
- 08 – ручные орудия и инструменты, ножевые изделия, вилки и ложки, холодное оружие, бритвы.
- 09 – приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля(проверки), спасения и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ, огнетушители.
- 10 – приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, глазные и зубные протезы, ортопедические изделия, материалы для наложения швов.
- 11 – устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-

технические.

- 12 – транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху.
- 13 – огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки.
- 14 – благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы.
- 15 – музыкальные инструменты.
- 16 – бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей, принадлежности для художников, кисти, пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели), учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам), игральные карты, шрифты, клише типографские.
- 17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам, изделия из частично обработанных пластмасс, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, неметаллические гибкие трубы.
- 18 – кожа, имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы, зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
- 19 – неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум, неметаллические передвижные конструкции и сооружения, неметаллические памятники.
- 20 – мебель, зеркала, рамы(для картин и т.п.), изделия, не

относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

- 21 – домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими), расчески и губки, щетки (за исключением кистей), материалы для щеточных изделий, устройства и приспособления для чистки и уборки, металлические скребки для полов (стальная стружка), необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла), изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 22 – канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам), набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых), текстильное волокнистое сырье.
- 23 – пряжа и нити текстильные.
- 24 – ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, одеяла, покрывала и скатерти.
- 25 – одежда, обувь, головные уборы.
- 26 – кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы, искусственные цветы.
- 27 – ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов, стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 28 – игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения.
- 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, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы(приправы), пряности, 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).
- 34 – табак, курительные принадлежности, спички.
- 35 – реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.
- 36 – страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью.
- 37 – строительство, ремонт, установка оборудования.
- 38 – связь.
- 39 – транспорт(перевозки), упаковка и хранение товаров, организация путешествий.
- 40 – обработка материалов.
- 41 – воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
- 42 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная службы, юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки,

программирование, реализация товаров.