

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 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.11.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ТОМЬ-ЭКСТРА", г. Томск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «МИСС ТОНЕЧКА» по свидетельству № 360929, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007728696/50 с приоритетом от 18.09.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2008 за № 360929 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания "Красноярские зори"», г. Красноярск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки "заявляемое обозначение представляет собой оригинальную законченную композицию словесного элемента "МИСС ТОНЕЧКА", выполненного простым элегантным шрифтом. Заявляемое обозначение имеет законченный вид и создает оригинальность восприятия".

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.11.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 360929, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «МИСС ТОМИЧКА» по свидетельству № 341471, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака "МИСС ТОНЕЧКА" по свидетельству № 360929;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тождественностью словесного элемента "МИСС", который расположен в начальной части сравниваемых товарных знаков, а также близостью звучания словесных элементов "ТОМИЧКА" и "ТОНЕЧКА" (совпадают первый и третий слога), занимающих вторичную позицию в сравниваемых знаках;

- при оценке фонетического сходства следует учитывать особенности произношения букв "Н" и "М" в словах "ТОМИЧКА" и "ТОНЕЧКА", одинаковое количество слогов, их составляющих;

- графическое сходство сравниваемых знаков основано на сходном общем зрительном впечатлении, поскольку знаки выполнены стандартным шрифтом, печатными буквами;

- смысловое сходство сравниваемых знаков обусловлено подобием заложенных идей;

- при оценке вероятности смешения сравниваемых товарных знаков следует учитывать, что они предназначены для маркировки однородных товаров (алкогольные напитки, в том числе водка), имеющих одинаковые условия сбыта, сырье, используемое при их производстве, назначение, круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, с января 2006 года выпускает и реализует водку, маркируемую противопоставленным товарным знаком «МИСС ТОМИЧКА»;

- товарный знак «МИСС ТОМИЧКА», используемый для маркировки товара "водка", широко известен и узнаваем среди потребителей в Западно-Сибирском регионе Российской Федерации, имеет большую долю рынка и пользуется популярностью и устойчиво ассоциируется с производителем;

- известность товарного знака «МИСС ТОМИЧКА» способствует введению потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- экспертное заключение по установлению степени сходства до степени смешения этикеток – на 10 л. (1);

- договор подряда за № 05/05 от 11.01.2005 и комплект документов к нему – на 5 л. (2);

- данные об утверждении макета водки "МИСС ТОМИЧКА" – на 1 л. (3);

- фото водочной продукции – на 2 л. (4).

На заседании коллегии, состоявшемся 04.08.2009, лицо, подавшее возражение, представило дополнение № 337 от 31.07.2009 к возражению от 24.11.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- в результате использования с января 2006 года противопоставленный товарный знак приобрел достаточную различительную способность в отношении водки;

- с февраля 2008 производство водки под товарным знаком "МИСС ТОМИЧКА" осуществляет лицензиат Открытое акционерное общество "Завод пищевых продуктов "Томский";

- водка, маркируемая товарным знаком "МИСС ТОМИЧКА", пользуется устойчивым спросом и обладает высокими качественными характеристиками, о чем свидетельствуют многочисленные награды;

- известность знака предопределяет возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- справки об объемах производства – на 2 л. (5);

- лицензионный договор на использование товарного знака "МИСС ТОМИЧКА" – на 2 л. (6);

- почетные дипломы – на 4 л. (7).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 360929 полностью.

Правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 04.08.2009, был представлен отзыв № 337 от 31.07.2009 на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарному знаку «МИСС ТОНЕЧКА» по свидетельству № 360929, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, о чем свидетельствуют соответствующие решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам;

- оспариваемый товарный знак "МИСС ТОНЕЧКА" зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак «МИСС ТОМИЧКА» зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- правообладатель в соответствии с законодательством обладает исключительным правом на использование принадлежащего ему товарного знака;

- правообладатель не нарушал прав третьих лиц, так как использовал принадлежащий ему товарный знак "МИСС ТОНЕЧКА" в соответствии со свидетельством государственного образца за № 360929;

- представленная лицом, подавшим возражение, этикетка со словесным элементом "МИСС ТОМИЧКА" не зарегистрирована надлежащим образом в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ни в качестве товарного знака, ни в качестве промышленного образца, поэтому не может быть противопоставлена оспариваемому знаку;

- представленная этикетка со словесным элементом "МИСС ТОМИЧКА" включает различные изобразительные составляющие и элементы, характеризующие товар (литраж, процентный состав алкоголя, данные о производителе);

- используемый в этикетке словесный элемент "МИСС ТОМИЧКА" выполнен с графической проработкой;

- если на регистрацию в качестве товарного знака будет заявлен словесный элемент "МИСС ТОМИЧКА" с графической проработкой, ему будут противопоставлены сходные товарные знаки по свидетельствам № 215340/1, 222653;

- лицо, подавшее возражение, использует принадлежащий ему товарный знак "МИСС ТОМИЧКА" по свидетельству № 341471 со значительными изменениями, а именно, с дизайнерской проработкой и в составе этикетки;

- правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству № 360929 подана заявка № 2009715586/50 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "МИСС ТОНЕЧКА", представляющего собой этикетку;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 360929 не нарушал Закона Российской Федерации "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (статья 10 "Недобросовестная конкуренция") и не нарушал международных законодательных норм, а именно, статьи 10-bis "Недобросовестная конкуренция" Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В обоснование своих доводов правообладателем представлены следующие копии материалов:

- заключение по вопросу нарушения исключительных прав на использование товарного знака "МИСС ТОМИЧКА" по свидетельству № 341471 правообладателем товарного знака "МИСС ТОНЕЧКА" по свидетельству № 360929 – на 7 л. (8);

- доверенность и свидетельство на имя Патентного поверенного Российской Федерации Е.В. Прозоровской – на 2 л. (9);

- данные по оспариваемой регистрации № 360929 – на 5л. (10);

- данные по противопоставленному товарному знаку № 341471 – на 2 л. (11);

- фото этикетки, содержащей словосочетание "Мисс ТОМИЧКА" – на 1 л. (12);

- данные по товарным знакам № 192547, 215340/1, 222653 – на 8 л. (13);
- фото этикетки, содержащей словосочетание "Мисс Тонечка" – на 1 л. (14);
- данные о заявке № 2009715586/50 – на 1 л. (15).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 360929 и оставить в силе его правовую охрану.

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

С учетом даты (18.09.2007) поступления заявки № 2007728696/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Правилами установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

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 14.4.2.2 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 а - в) Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 по свидетельству № 360929 (1) представляет собой словосочетание «МИСС ТОНЕЧКА», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак (1) охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается из-за наличия старшего товарного знака, зарегистрированного ранее на имя иного лица для однородных перечней товаров 33 класса МКТУ и в связи со способностью введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

Товарный знак по свидетельству № 341471 (2) представляет собой словесное обозначение «МИСС ТОМИЧКА», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак (2) охраняется, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ. Правообладателем знака (2) является лицо, подавшее возражение.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (2-7), а именно, договор подряда за 2005, спецификация к нему, этикетка, фотография, справки об объемах производства 2006-2009, лицензионный договор, дипломы характеризуют использование товарного знака «МИСС ТОМИЧКА» в отношении алкогольной продукции, а именно, водки. В целом, проанализировав представленные документы (1-15), у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что для среднего российского потребителя будет очевидным то обстоятельство, что результатом встречаемости на одном сегменте рынка знаков (1) и (2) как средств маркировки однородной продукции стала вероятность возникновения ассоциативной связи с одним производителем. При этом следует

отметить, что норма пункта 3 статьи 6 Закона применяется в тех случаях, когда введение в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. Указанная норма не может быть использована для оспаривания регистрации вследствие сходства знака с ранее зарегистрированными знаками.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о регистрации товарного знака «МИСС ТОНЕЧКА» (1), произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил в связи с введением потребителя в заблуждение относительно изготовителя является недоказанным.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «МИСС ТОНЕЧКА» (1) и противопоставленного знака «МИСС ТОМИЧКА» свидетельствует об их сходстве.

Так сопоставленные знаки (1) и (2) являются сходными по фонетическому фактору благодаря тождеству звучания словесного элемента "МИСС", занимающего первоначальную позицию при произношении знаков, а также близости звучания словесных элементов "ТОНЕЧКА" (1) и "ТОМИЧКА" (2). Сравнимые знаки (1) и (2) отличаются фонетикой второго слога "НЕ" (1) и "МИ" (2) во вторых по произношению словах. При этом произношение этих слогов является мягким и не способствует формированию качественно иных звуковых оттенков.

Сопоставительный анализ товарных знаков (1) и (2) по графическому фактору показал, что знаки визуально близки за счет использования при их написании букв одного алфавита (русский), стандартного шрифта, заглавных букв, пространственного расположения в одну строку.

Сопоставительный анализ товарных знаков (1) и (2) по семантическому фактору свидетельствует об их сходстве благодаря подобию заложенной в обозначениях идеи. Данный вывод обусловлен тем, что знаки (1) и (2) по своему смысловому содержанию воспринимаются как форма обращения к девушке (см. Толковый словарь русского языка Ушакова. <http://slovari.yandex.ru>) с определенными именами, которые близки по своей фонетике.

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными по фонетическому, графическому и семантическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании вышеизложенного, оспариваемый знак (1) и противопоставленный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (2). Данный вывод обусловлен следующими факторами.

Анализируемые товары имеют общее назначение (для увеселения), совместно встречаются в обиходе и в продаже (прилавки с алкогольной продукцией), имеют общий род (вид) [алкогольные напитки] и сырьевую базу при изготовлении (например, спирт). Данные признаки обуславливают высокую степень смешения товаров разных производителей.

Довод правообладателя относительно использования противопоставленного знака (2) с графической проработкой и в составе этикетки, а также использования словосочетания "МИСС ТОНЕЧКА" в составе этикетки (документы (8-15)) признан коллегией неубедительным, поскольку в рамках пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона не исследуется использование товарных знаков. Пунктом 1 статьи 7 Закона предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров, указанных в перечнях. Пунктом 3 статьи 6 Закона предусмотрена оценка ложности обозначений и способности введения в заблуждение.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарным знаком (2), ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров, является правомерным.

Относительно ссылки правообладателя на законодательство в части "Недобросовестная конкуренция" коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данное обстоятельство не может быть учтено в рамках рассматриваемого возражения, поскольку не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.11.2008, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 360929 полностью.