

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.02.2007 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Золотая семечка» по свидетельству №285803, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПИРСЕН», Калужская обл., г.Людиново (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №285803 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2005 по заявке №2003713568/50 с приоритетом от 11.07.2003 на имя Частного предпринимателя Строева Александра Владимировича, Челябинская обл., г.Чебаркуль (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «семечки жареные».

Оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой этикетку в виде желтого поля, обведенного двойной прямоугольной рамкой зеленого цвета. В центральной части обозначения расположено стилизованное изображение красного солнца с лучами. Сверху и снизу солнца размещены словесные элементы «Золотая» и «семечка», выполненные нестандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «З». Вверху слева и внизу справа этикетки исполнены веточки из розовых цветков с зелеными листьями и коричневыми сердцевинками. Вверху справа обозначения помещена в две строки надпись «Семечки жареные соленые», выполненная оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита зеленого цвета. Внизу этикетки расположен знак «РСТ», контактный телефон и рекомендации по применению «Хранить в сухом месте». Товарный знак зарегистрирован в желтом, красном, розовом, зеленом, коричневом, черном цвете. Сертификат

соответствия Госстандарта России, все цифры, буквы, слова, кроме «Золотая семечка» являются неохраняемыми элементами обозначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.02.2007 против предоставления правовой охраны данному комбинированному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №285803 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №285803 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» по свидетельству №273953 с приоритетом от 07.07.2003, в отношении однородных товаров 30, 31 классов МКТУ;

- в сравниваемых товарных знаках словесные элементы «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» тождественны по критериям фонетического, визуального и смыслового сходства;

- товары 31 класса МКТУ «семена», включенные в перечень противопоставленной регистрации №273953, и товары 30 класса МКТУ «семечки жареные», указанные в оспариваемой регистрации, представляют собой один и тот же товар «семена подсолнечника», и отличаются только тем, что в последнем случае этот же товар прошел обработку (обжарку);

- указанные в 30 классе МКТУ товары «мюсли» включают в себя семена, в том числе и семена подсолнечника, в связи с чем их следует признать однородными с товарами 30 класса МКТУ исследуемой регистрации, т.к. семена являются составной частью мюслей, а именно сырьевым компонентом их изготовления;

- однородными товарам «жареные семечки» являются помимо «мюслей» также товары 30 класса МКТУ «зерновые и мучные продукты» противопоставленной регистрации, поскольку они относятся к одной и той же группе товаров (продукты здорового питания), сходны по назначению и способу употребления (в качестве закусок, продукты быстрого употребления, не требующие никакого дополнительного приготовления, или требующие только минимальной обработки), имеют один и тот же круг потребителей и одни и те же каналы реализации;

- учитывая вышеизложенное возникает устойчивое представление о том, что такие товары как мюсли, зерновые и мучные продукты, семена подсолнечника обработанные или необработанные принадлежат одним и тем же производителям;

- кроме того, правообладателем противопоставленной регистрации широко использовался товарный знак, ввиду чего оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Золотая семечка» по свидетельству №285803 полностью.

К возражению приложены материалы из базы данных сети Интернет, на 25 л. [1].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв от 13.06.2007, существо которого сводится к следующему:

- товар «семена подсолнечника» нельзя признать составной частью товара «мюсли», т.к. при реализации последнего на этикетке упаковки товара будет преобладать слово «мюсли», как различительный элемент, указывающий на вид товара, находящийся в упаковке;

- спорные товарные знаки ввиду отсутствия графического сходства не ассоциируются друг с другом в целом и не могут вводить в заблуждение относительно качества товара, изготовителя продукции;

- рассматриваемые знаки не являются тождественными, как не совпадающие во всех элементах, поэтому нельзя говорить о сходстве обозначений до степени смешения;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, не являются однородными;

- в возражении отсутствуют подтверждения того, что оспариваемая регистрация №285803 может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя продукции.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 20.02.2007 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Золотая семечка» по свидетельству №285803.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.06.2007, правообладатель представил дополнения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Золотая семечка», присутствующий в сравниваемых знаках, является одинаковым;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении одного товара «жареные семечки», представляющего собой готовый к употреблению продукт – семечки подсолнечника жареные в кожуре, требующий дополнительной очистки, выполняемой самим потребителем в процессе употребления продукта. Данный товар не относится к перечню противопоставленной регистрации №273953, т.к. не предназначен для последующей переработки и посева;

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ «семечки жареные» оспариваемой регистрации и товары 30 класса МКТУ «зерновые продукты,

мюсли, продукты мучные», товары 31 класса МКТУ «семена», приведенные в перечне противопоставленного свидетельства №273953, нельзя отнести к одной и той же группе товаров, в том числе, к продуктам здорового питания. Рассматриваемые товары имеют разное назначение («семена» - посевной материал и «семечки жареные» - готовый продукт), отличаются по внешнему виду, по обработке товаров;

- приведенные в качестве примеров зарегистрированные ранее товарные знаки по свидетельствам №№236918, 304161, 211927, 272452, относящиеся к семечкам жареным, приведены как «семена подсолнечника обжаренные или обработанные»;

- оба сопоставляемых обозначения начали использоваться в хозяйственном обороте ещё до даты подачи заявки на регистрацию их в качестве товарных знаков, в связи с чем рассматриваемое обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя выпускаемых товаров.

В дополнение приложены следующие материалы:

- копия оспариваемой регистрации №285803, на 1 л. [2];
- копия противопоставленной регистрации №273953, на 1 л. [3];
- сведения из сети Интернет, на 3 л. [4];
- копии товарных знаков по свидетельствам №№236918, 304161, 211927, 272452, 297028, 298526 на 7 л. [5];
- служебная записка от 05.05.2003, счет-фактура 558465 от 15.04.2003, данные информационного поиска, на 7 л. [6].

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам также было представлено дополнение к ранее поданному возражению, в котором указывалось следующее:

- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, поскольку занимающий доминирующее положение словесный

элемент «Золотая семечка» оспариваемого товарного знака, несущий в себе основную различительную способность знака, является тождественным противопоставленному знаку «Золотая семечка»;

- согласно существующей практике, установленной в частности решениями Палаты по патентным спорам о признании недействительной регистрации товарных знаков по свидетельствам №№147472, 156046 [7], подтвержденными Арбитражным судом города Москвы, девятым Апелляционным судом и Федеральным Арбитражным Судом Московского округа, использование данных товарных знаков, имеющих общий словесный элемент с ранее зарегистрированным товарным знаком на имя другого лица, в отношении однородных товаров ведет к угрозе смешения товаров в отношении их изготовителей, вследствие чего регистрация одного из таких знаков, имеющего более позднюю дату приоритета, не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона;

- «зерно» и «семя» применительно к растениям являются синонимами, на основании чего можно сделать вывод о фактическом сходстве товаров и отнесении их к одной группе товаров: обработанные зерна (зерновые продукты) и обработанные семена (включая семена злаковых или масличных культур).

В дополнение приложены следующие материалы:

- В.И.Даль «Толковый словарь русского языка. Современная версия», Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, М., 2000г., с.281, на 3 л. [8];

- С.И.Ожегов «Словарь русского языка», М, «Русский язык», 1990г., с.710, на 2 л. [9];

- сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ47.Н51368 на продукцию «семена подсолнечника обжаренные «Золотая семечка», изготовитель ООО «ПИРСЕН», Калужская обл., г.Людиново, на 1 л. [10].

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

С учетом даты (11.07.2003) поступления заявки №2003713568/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 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 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 звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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, 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 комбинированный товарный знак по свидетельству №285803 представляет собой этикетку в виде прямоугольника желтого цвета, обведенного по краям двойной рамкой зеленого цвета. В центральной части этикетки расположено стилизованное изображение красного солнца с лучами, над и под которым расположены словесные элементы «Золотая» и «семечка», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «З». В верхней правой части этикетки размещены словесные элементы «Семечки жареные соленые». В левой верхней и нижней правой частях обозначения изображены стилизованные веточки в виде розовых цветков с коричневыми сердцевинками и зелеными листьями. Внизу этикетки расположен знак «РСТ», контактный телефон и рекомендации по применению «Хранить в сухом месте». Товарный знак исполнен в желтом, красном, розовом, зеленом, коричневом, черном цветовом сочетании. Все элементы обозначения, а именно сертификат соответствия Госстандарта России, цифры, буквы, слова, кроме «Золотая семечка» являются неохраноспособными.

Данному знаку предоставлена охрана в отношении товаров 30 класса МКТУ «семечки жареные».

Анализ рассматриваемого товарного знака показал, что по своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает словосочетание «Золотая семечка». Этот элемент является наиболее запоминающимся в силу своего словесного характера и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, поскольку его шрифтовые элементы выполнены в контрастном с основным фоном цвете и имеют крупные размеры. Изобразительная часть этикетки служит лишь фоном для словесного элемента «Золотая семечка». Также следует учесть и то обстоятельство, что остальные словесные элементы знака являются неохранными, т.е. «слабыми» элементами, в связи с чем «сильный» элемент «Золотая семечка» несет в себе основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №273953 является словесным и состоит из словосочетания «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 30, 31 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественное словосочетание «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА».

Фонетическое тождество словесных составляющих определяется полным вхождением противопоставленного словесного товарного знака «Золотая семечка» в оспариваемое обозначение и, как следствие, совпадением их элементов по всем признакам звукового сходства. Семантическое сходство рассматриваемых словосочетаний заключается в тождественном смысловом значении словесных элементов.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, заключающиеся в использовании несовпадающих шрифтов при написании словесных элементов, а также в наличии дополнительных изобразительных и словесных элементов в оспариваемом знаке, не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА»/«Золотая семечка».

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – «семечки жареные». «Семечки» – 1. семя, 2. одно семя в плоде растения (яблочное семечко), 3. семена подсолнуха, которые едят как лакомство (жареные семечки) (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М, «АЗЪ», 1993г., с.735). «Семя» – 1. орган размножения у растений, зерно (конопляное семя), 2. зерна, предназначенные для посева (огородные семена) и т.д. (тот же словарь, с.736).

Противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ – «зерновые продукты, мюсли; продукты мучные» и товаров 31 класса МКТУ – «семена», которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются однородными с товарами 30 класса МКТУ «жареные семечки».

Согласно Международной классификации товаров и услуг (восьмая редакция) 31 класс МКТУ включает, в основном, продукты земледелия и лесного хозяйства, живых животных и живых растений, не подвергнутые никакой обработке для потребления. В этой связи, товар «семечки жареные», представляющий собой готовый продукт, прошедший определенную обработку (обжаривание) и предназначенный для употребления в пищу, не является однородным с товарами «семена», указанными в перечне противопоставленной регистрации №273953. Так, данные товары имеют различное назначение, условия реализации и круг потребителей.

Однако, содержащийся в перечне оспариваемой регистрации №285803 товар 30 класса МКТУ «семечки жареные» является однородным с товарами

30 класса МКТУ «зерновые продукты», указанными в перечне противопоставленного свидетельства №273953 на основании следующего.

В представленных источниках информации («Толковый словарь русского языка Ушакова», «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля»), приведенных в отзыве правообладателем, указано, что «подсолнечник» - однолетнее растение на высоком толстом стебле с крупным желтым цветком, разводимое ради семян, из которых добывают масло. «Семя» - вещество, содержащее в себе зародыш животный или растительный. «Семечко» - одно семенное зерно. «Зерно» - семечко растения [8].

Таким образом, видно, что товары «семечки жареные» и «зерновые продукты» являются однородными, т.к. соотносятся между собой как вид - род, имеют один и тот же плод (зерно), являются продуктами питания широкого потребления, имеют одни условия сбыта (торговые палатки, продуктовые магазины), относятся к товарам повседневного спроса.

При оценке однородности товаров коллегией Палаты по патентным спорам применялся более строгий подход, поскольку степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

В силу установленного сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация №285803 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Золотая семечка» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, об однородности товаров 30 класса МКТУ рассматриваемой регистрации и товаров 30 класса МКТУ «мюсли, продукты мучные», следует указать, что товар

«семечки жареные» может входить в состав последних продуктов, однако, этот признак является лишь одним из многих составляющих, учитываемых при однородности товаров. В рассматриваемом случае он носит второстепенный характер, поскольку товары принципиально различны между собой, различны также способы их производства.

Доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации №285803 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона являются необоснованными, т.к. не подтверждены документальными данными.

Ссылки лиц, участвующих в рассмотрении, на регистрации [5, 7], не могут быть учтены в рамках данного возражения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно и вынесенные по результатам экспертизы решения не распространяются на делопроизводство по иным заявкам.

В представленном в Палату по патентным спорам особом мнении от 29.06.2007 указано, что при рассмотрении возражения коллегией необходимо было установить, являются ли товарные знаки ООО «Пирсен» (лица, подавшего возражение) и ИП Строева (правообладателя) тождественными или сходными до степени смешения для потребителей производимых и реализуемых ими товаров и являются ли эти товары однородными для потребителей.

В своем решении коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась вышеуказанными Законом и Правилами, которые устанавливают тождество или сходство сопоставляемых знаков и однородность товаров/услуг, а анализ сходства знаков в отношении однородных товаров/услуг потребителями не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

Остальные доводы, приведенные в особом мнении, учтены в мотивировочной части решения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.02.2007 и признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Золотая семечка» по свидетельству №285803 недействительной полностью.