

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.11.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Крафт Фудс Рус», г. Покров (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «БАРХАТ НОЧИ» по свидетельству №351341, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «БАРХАТ НОЧИ» по заявке №2007703021/50 с приоритетом от 07.02.2007 зарегистрирован 28.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №351341 на имя Закрытого акционерного общества «АВК», г. Донецк (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «бисквиты; вафли; изделия макаронные; изделия кондитерские; крекеры; карамели; конфеты; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; мороженое; мороженое фруктовое; мюсли; мука; продукты зерновые; продукты мучные; пряники; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; сладости; сухарики; шоколад».

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой «словесный знак, который состоит из словосочетания, выполненного на русском языке, буквами стандартного шрифта. Обозначение имеет фантазийное, искусственное происхождение и по отношению к заявленным товарам нейтрально».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 351341 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской

Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, включающих слово «БАРХАТ», а именно: товарными знаками «БАРХАТ», «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «СИНИЙ БАРХАТ», «ЛЮБИМЫЙ БАРХАТ», «БРОНЗОВЫЙ БАРХАТ BRONZOVİY BARKHAT», «СЕРЕБРЯННЫЙ БАРХАТ SEREBRYANIY BARKHAT», «ВИШНЕВЫЙ БАРХАТ» по свидетельствам №№274610, 179379, 210635, 185685, 210632, 183546, 210628, 267858, 325923, 341835, 257114;
- основным из серии знаков ООО «Крафт Фудс Рус» является товарный знак «БАРХАТ» по свидетельству №274610;
- товарный знак «БАРХАТ» по свидетельству №274610 полностью входит в оспариваемый товарный знак «Бархат ночи», что свидетельствует о звуковом сходстве знаков;
- при написании оспариваемого товарного знака «Бархат ночи» и противопоставленного товарного знака «БАРХАТ» использованы буквы одинакового алфавита, что обуславливает их сходное визуальное восприятие и общее зрительное впечатление;
- обозначения «БАРХАТ» и «БАРХАТ НОЧИ» характеризуются подобием заложенных в обозначениях понятий и идей, поскольку в словосочетании «БАРХАТ НОЧИ» логическое ударение падает на слово «БАРХАТ», которое стоит в именительном падеже и является сильным элементом, а слово «НОЧИ» стоит в родительном падеже и занимает второстепенную роль прилагательного;
- поиск обозначения «БАРХАТ» в поисковой системе Роспатента выявил, что соответствие оспариваемого товарного знака запросу составляет 91%;

- оспариваемого обозначение «БАРХАТ НОЧИ» будет восприниматься потребителями как одно из обозначений серии знаков, принадлежащих ООО «Крафт Фудс Рус»;
- кондитерские изделия, производимые ООО «Крафт Фудс Рус», в название которых включено слово «БАРХАТ» представлены на российском рынке с 2001 года и приобрели огромную узнаваемость и популярность у потребителей, поэтому потребители воспримут появление на российском рынке кондитерских изделий, маркированных обозначением «БАРХАТ НОЧИ», как продолжение серии товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 351341 недействительной в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

К возражению были представлены следующие материалы:

- публикации товарных знаков по свидетельствам №№274610, 179379, 210635, 185685, 210632, 183546, 210628, 267858, 325923, 341835, 257114;
- выдержка из Российского энциклопедического словаря;
- распечатка из базы данных Роспатента;
- копия письма ООО «Крафт Фудс Рус»;
- постановление №3691/06 от 18.07.2006;
- копия решения палаты по патентным спорам от 28.08.2008;
- копия решения палаты по патентным спорам от 09.04.2009;
- копия текста решения палаты по патентным спорам по заявке №2005714435;
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 12.05.2009;
- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009;
- копия постановления Федерального арбитражного суда московского округа от 17.11.2006;

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2007.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 08.12.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.02.2010, с приложением экземпляра возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было доставлено до адресата, что подтверждается уведомлением о вручении.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на возражение от 20.11.2009 представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.02.2007) заявки №2007703021/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается 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;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 в 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. 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 «БАРХАТ НОЧИ» по свидетельству №351341 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №274610 является словесным, представляет собой слово «БАРХАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №179379 является словесным, представляет собой словосочетание «Черный бархат», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №210635 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого представляет собой черный прямоугольник, в левой части которого расположена композиция, включающая в себя изображение трех красных роз, наполненного жидкостью бокала и трех конфет на серебряном блюде. Словесный элемент знака представляет собой словосочетание «Черный бархат», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета. Неохраняемыми элементами являются слова «Покров», «200 г», «шоколадные конфеты с коньяком». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №185685 является словесным, представляет собой словосочетание «Красный Бархат»,

выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №210632 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого представляет собой красный прямоугольник, в левой части которого расположена композиция, включающая в себя изображение букета цветов, наполненного жидкостью бокала и четырех конфет на блюде. Словесный элемент знака представляет собой словосочетание «Красный бархат», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета. Неохраняемыми элементами являются все буквы, цифры, слова, кроме словосочетания «Красный бархат». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №183546 является словесным, представляет собой словосочетание «Синий Бархат», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] по свидетельству №210628 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого представляет собой синий прямоугольник, в левой части которого расположена композиция, включающая в себя изображение белых лилий и ирисов, наполненного жидкостью бокала и четырех конфет на серебряном блюде. Словесный элемент знака представляет собой словосочетание «Синий бархат», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета. Неохраняемыми элементами являются все буквы, цифры, слова, кроме словосочетания «Синий бархат». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] по свидетельству №267858 является словесным, представляет собой словосочетание «ЛЮБИМЫЙ

БАРХАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9] по свидетельству №325923 является словесным, состоит из словосочетания «БРОНЗОВЫЙ БАРХАТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита черного цвета, и словосочетания «BRONZOVIY BARKHAT», выполненного заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Словосочетание «BRONZOVIY BARKHAT» расположено под словосочетанием «БРОНЗОВЫЙ БАРХАТ». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [10] по свидетельству №341835 является словесным, состоит из словосочетания «СЕРЕБРЯННЫЙ БАРХАТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита черного цвета, и словосочетания «SEREBRYANIY BARKHAT», выполненного заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Словосочетание «SEREBRYANIY BARKHAT» расположено под словосочетанием «СЕРЕБРЯННЫЙ БАРХАТ». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [11] по свидетельству №257114 является словесным, представляет собой словосочетание «ВИШНЕВЫЙ БАРХАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-11], поскольку они относятся к одной и той же родовой группе товаров, а также имеют одни и те же условия реализации.

В своем возражении от 20.11.2009 ООО «Крафт Фудс Рус» оценивает сходство оспариваемого товарного знака «БАРХАТ НОЧИ» именно с товарным

знаком «БАРХАТ» по свидетельству №274610. В этой связи коллегией палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Сравниваемые обозначения «БАРХАТ НОЧИ» и «БАРХАТ» содержат в своем составе семантически и фонетически тождественный элемент. Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам. Данный вывод основан на том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «НОЧИ», который придает ему отличное от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую нагрузку. Действительно сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков: количество слогов, звуков, составу гласных и согласных букв.

Семантика слова «БАРХАТ» определяется лексическим значением данного слова. Согласно Новому толково-словообразовательному словарю русского языка Т. Ф. Ефремовой слово «бархат» имеет следующие значения: 1) а) Ткань - обычно шелковая - с густым мягким коротким ворсом на лицевой стороне. б) разг. Одежда, изделия из такой ткани. 2) перен. То, что мягкостью, нежностью или густотой цвета напоминает такую ткань.

В противопоставленном товарном знаке [1] слово «БАРХАТ» употребляется в прямом значении – вид материи.

В оспариваемом обозначении словесные элементы, входящие в словосочетание «БАРХАТ НОЧИ», связаны грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции, поэтому анализировать следует не слова по отдельности, а словосочетание в целом.

Необходимо отметить, что с точки зрения грамматики словесный элемент «БАРХАТ» является главным словом, а слово «НОЧЬ» - зависимым. Таким образом, слово «НОЧЬ» придает словосочетанию иное смысловое значение, чем просто слово «БАРХАТ».

Важным обстоятельством является то, что в словосочетании «БАРХАТ НОЧИ» определяющее существительное «БАРХАТ» синтаксически ведет себя как прилагательное, указывая на определенное состояние и вызывающее

определенный красочный образ, придавая выражению в целом определенную экспрессивную тональность. Поскольку слово «БАРХАТ» используется в переносном значении, выражение «БАРХАТ НОЧИ» приобретает новые образы описания ночи, воздействующее на чувства и мысли лица, его воспринимающего.

Из вышеизложенного следует вывод о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленный знак [1] несут различную смысловую нагрузку, так как порождают различные восприятия и образы, что обуславливает отсутствие сходства по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Выполнение словосочетаний стандартным шрифтом буквами русского алфавита обуславливает их графическое сходство. Однако, в отличие от смыслового сходства графическое сходство не может выступать в качестве самостоятельного критерия.

Отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства свидетельствуют о несходстве знаков в целом.

Принимая во внимание отсутствие сходства между оспариваемым обозначением и противопоставленными знаками, проведение анализа однородности товаров и услуг не является необходимым.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что противопоставленные знаки [1-11] образуют серию знаков, объединенных словесным элементом «БАРХАТ», принадлежащих одному лицу, необходимо отметить следующее.

Существует ряд товарных знаков, в состав которых входит слово «БАРХАТ», в частности, товарный знак «Снежный бархат» по свидетельству №180820 с приоритетом от 21.04.1999, товарный знак «ГОРНЫЙ БАРХАТ» по свидетельству №191019 с приоритетом от 13.05.1999, товарный знак «МЕДОВЫЙ БАРХАТ» по свидетельству №323071 с приоритетом от 27.02.2006, товарный знак «ШОКОЛАДНЫЙ БАРХАТ» по свидетельству №378942 с приоритетом от 17.03.2008, зарегистрированных в отношении

однородных товаров и принадлежащих иным лицам. Данное обстоятельство опровергает довод лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака «БАРХАТ НОЧИ» в связи с его сходством с серийных знаков, принадлежащих одному правообладателю.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии решений палаты по патентным спорам по иным делам не может быть принят во внимание, поскольку делопроизводство в палате по патентным спорам ведется с учетом всех обстоятельств дела по каждой заявке отдельно.

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.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.11.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351341.