

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Лина», г. Рязань (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589728, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014734123 с приоритетом от 01.10.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.10.2016 за №589728 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Лазарева Михаила Львовича, Костромская обл., г. Кострома (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №589728 представляет собой

С пылу с жару

словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 30.12.2016 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков

С ПЫЛУ С ЖАРУ по свидетельству №405078 с приоритетом от 25.06.2009

С ПЫЛУ
С ЖАРУ

– (1) и по свидетельству №510806 с приоритетом от 30.05.2012 – (2), сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сходство знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ»;

- оспариваемые товары 30 класса МКТУ «пудинги [запеканки]; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]» однородны товарам 30 класса МКТУ «блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; кулебяки; кушанья мучные; пироги; пицца; продукты мучные, содержащие крахмал; «пудинги [запеканки]; рулет весенний; табуле; такос; тесто миндальное; тортилы», указанным в перечне противопоставленных товарных знаков (1, 2), поскольку либо тождественны («пудинги [запеканки]»), либо относятся к одной родовой группе товаров «мучные кулинарные изделия»;

- оспариваемые товары 30 класса МКТУ «снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба» однородны товарам 30 класса МКТУ «бриоши; булки; изделия пирожковые; пироги», указанным в перечне противопоставленных товарных знаков (1, 2), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «хлебобулочные изделия»;

- данный вывод подтверждается терминами, приведенными в ГОСТе Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» и ГОСТе 32677-2014 «Изделия хлебобулочные Термины и определения», судебными решениями и решениями Роспатента от 19.04.2016 и 25.05.2016, принятыми по результатам рассмотрения возражений, поданных ООО «Лина», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496302;

- при определении однородности также следует учитывать, что сопоставляемые товары 30 класса МКТУ относятся к обобщенной категории продуктов питания, которые являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, относятся к одной родовой группе товаров, являются взаимозаменяемыми, а также

сопоставимы по своему качественному составу, форме и свойствам (в том числе потребительским), условиям реализации, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589728 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «пудинги [запеканки]; снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.fips.ru, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №589728, №405078; №510806 – [1];

- ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» – [2];

- ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные Термины и определения» – [3];

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о значении слов сэндвич, чизбургер, пудинг – [4];

- копия Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №16577/11 от 17.04.2012 – [5].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сходство сравниваемых знаков и однородность товаров «пудинги [запеканки]» правообладатель не оспаривает;

- вместе с тем, считает, что оспариваемые товары 30 класса МКТУ «снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]» не могут быть признаны однородными, так как при проведении экспертизы данные товары были признаны неоднородными;

- кроме того, не обоснован вывод об однородности оспариваемых товаров «снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба» с товарами «хлебобулочные изделия». В ГОСТах отсутствует термин «снеки»;

- указанные в возражения решения Роспатента не могут быть учтены при рассмотрении настоящего возражения, поскольку производство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №589728, за исключением товара 30 класса МКТУ «пудинги [запеканки]».

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о значении слова снек – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (01.10.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №589728 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 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. 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

С пылу с жару

, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №405078 – (1) представляет собой словесное обозначение **С ПЫЛУ С ЖАРУ**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №510806 – (2) представляет собой

**С ПЫЛУ
С ЖАРУ**

словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сходство оспариваемого и противопоставленных (1, 2) знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «С ПЫЛУ С ЖАРУ», входящих в их состав.

В этой связи можно сделать вывод о правомерности довода лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (данный факт правообладателем не оспаривается).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №589728 оспаривается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «пудинги [запеканки]; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]; снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]».

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий».

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; блины; бриоши; булки; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; карамель [конфеты]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые; марципан; настои нелекарственные; пастилки [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты мучные, содержащие крахмал; пряники; пудинги [запеканки]; равиоли; резинки жевательные; рулет весенний; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; табуле; такос; тесто миндальное; тортилы; торты фруктово-ягодные; ферменты для теста; халва».

Анализ однородности товаров показал следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Рекомендации) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;
- вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

При этом согласно пункту 3.1.1 Рекомендаций чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Сопоставляемые товары «пудинги [запеканки]», указанные в перечнях оспариваемой и противопоставленной регистрации, идентичны, следовательно, однородны (данный факт правообладателем не оспаривается).

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]» однородны товарам 30 класса МКТУ «блины; изделия пирожковые; равиоли», указанным в перечне противопоставленного знака (1), и товарам «изделия пирожковые; кулебяки; кушанья мучные; пироги; пицца; такос; тортилы», указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «хлебобулочные изделия».

Данный факт подтверждается положениями пункта 3 ГОСТа [3], согласно которым к хлебобулочным изделиям относятся, в частности: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог пирожок, ржано-пшеничное хлебобулочное изделие, национальное хлебобулочное изделие (изделие, отличающееся, в частности, рецептурой, формой, традиционно применяемой отдельными национальностями).

При этом, к хлебобулочным изделиям пониженной влажности относятся, бараночные изделия, сухари, гренки, хрустящие хлебцы, соломка, хлебные палочки сухари (подпункта 15 пункта 3 ГОСТа [3]).

Коллегия согласна с доводом правообладателя о том, что в ГОСТах [2] и [3] отсутствует определение «снеки из пшеничного хлеба». Вместе с тем, снековую продукцию в зависимости от состава сырья, из которого она изготовлена, подразделяют на соленые снеки (классические, натуральные, мучные, морские, мясные, сырные и др.) и сладкие снеки (классические, мучные, сахаристые и др.).

Так, в частности, к соленым мучным снекам относятся сухарики, соленая соломка, печенье; к сладким мучным снекам – печенье, вафли, см. сайт <http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1929>.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что в формулировке оспариваемых товаров «снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба», содержится указание на то, что данный продукт изготовлен из ржано-пшеничного или пшеничного хлеба, т.е. представляет не что иное как «хлебобулочное изделие пониженной влажности», обратное правообладателем не доказано.

Что касается товаров «сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]» оспариваемой регистрации, то следует отметить следующее. Согласно словарно-справочным источникам информации чизбургеры [англ. cheeseburger < cheese - сыр + hamburger - бифштекс] – это булочка, поджаренная вместе с котлетой и сыром, см. сайт <http://dic.academic.ru/>), т.е. представляет собой хлебобулочное изделие.

Таким образом, сопоставляемые товары 30 класса МКТУ (указанные выше) совпадают по всем основным признакам однородности товаров, т.е. относятся к одной родовой группе товаров «хлебобулочные изделия», имеют один и тот же основной состав сырья, из которого они изготавливаются (мука, зерновые продукты, дрожжи, соль поваренная пищевая, вода (пункт 3(подпункт 37) ГОСТа [3]), один рынок сбыта и совместную встречаемость (реализуются как в розничной сети, так и оптом), один круг потребителей (потребителями могут быть как молодежь, так и люди зрелого возраста), являются взаимозаменяемыми, поскольку сопоставимы по своему качественному составу, калорийности.

При определении однородности товаров коллегия также учитывала, что сопоставляемые товары относятся к товарам широко потребления, низкой ценовой категории, а сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства (включают тождественный словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ»). В связи с чем вероятность смешения товаров, маркированных сопоставляемыми товарными знаками, в данной ситуации является более высокой.

В этой связи при маркировке товаров товарными знаками, имеющими высокую степень сходства, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №589728 в отношении товаров «снеки из пшеничного хлеба» требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2016, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №589728 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «пудинги [запеканки]; снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]».