

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 02.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «KAMIS Mexicana» по свидетельству №362845, поданное ООО «Продсоюз», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006730662/50 с приоритетом от 24.10.2006 зарегистрирован 22.10.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №362845 на имя КАМИС-ПЖИПРАВЫ С.А., Стефаново, ул. Малинова 18/20, 05-552 Волка Козовска, Республика Польша (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, в состав которого входит овал зеленого цвета, обведенный контуром желтого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «KAMIS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Под овалом расположен словесный элемент «Mexicana», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.12.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №362845 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем прав на товарный знак «МЕКСИКАНО» по свидетельству №212037 с приоритетом от 29.05.2000, зарегистрированным в отношении товаров 29 класса МКТУ «бульоны и бульонные концентраты, составы для их приготовления; овощные салаты; овощные супы; составы для приготовления супов; пряновкусовые травы консервированные» и товаров 30 класса МКТУ «кетчуп [соус]; перец гвоздичный; соусы [приправы]; соусы сладкие; специи; томатный соус»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №362845 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №212037 в отношении товаров 29 класса МКТУ «салаты овощные, овощи сушеные, подвергнутые тепловой обработке и консервированные, травы пряновкусовые консервированные, травы сушеные пищевые, бульоны и супы, составы, ингредиенты, концентраты для приготовления бульонов и супов»;

- однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 29 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №212037 обусловлена совпадением части товаров – «салаты овощные, травы пряно-вкусовые консервированные, бульоны, составы для приготовления супов». Другая часть товаров 29 класса МКТУ - «супы, овощи сушеные, подвергнутые тепловой обработке и консервированные, травы сушеные пищевые, ингредиенты, концентраты для приготовления бульонов и супов», - оспариваемого товарного знака являются однородными по отношению к товарам 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку они представляют собой сопутствующие товары, имеют одно и тоже назначение, круг потребителей, условия сбыта. Однородность

указанных товаров также обусловлена их совместной встречаемостью в продаже в одних отделах;

- сходство оспариваемого и противопоставленного товарного знака обусловлено практически полным фонетическим совпадением элементов МЕКСИКАНО и MEXICANA. Сопоставляемые знаки имеют фонетически совпадающий элемент [мексикан-] из 8 букв. Различные окончания сравниваемых слов [-о] и [-а] нивелируются при произнесении, т.к., находясь в безударной позиции, не имеют четкого произнесения;

- в оспариваемом комбинированном товарном знаке элементы «KAMIS» и «Mexicana» визуально и композиционно отделены друг от друга. Несмотря на имеющееся различие в шрифтовом и языковом исполнении противопоставленного товарного знака, и элемента «Mexicana» оспариваемого товарного знака, оба этих элемента легко прочитываются и идентифицируются потребителем;

- анализ словарно-справочной литературы показал, что противопоставленный товарный знак «МЕКСИКАНО» и словесный элемент оспариваемого знака «Mexicana» ассоциируются с чем-то, имеющим отношение к Мексике или мексиканской культуре;

- на основании изложенного можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки обладают сходством до степени смешения в соответствии с действующим законодательством;

- вывод о сходстве сопоставляемых товарных знаков был подтвержден как экспертизой ФГУ ФИПС в ходе рассмотрения заявки №2006730662/50, так и самим правообладателем оспариваемого товарного знака, в частности, в тексте заявления от 27 марта 2008 года о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №212037;

- следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака и правообладатель регистрации №212037 являются конкурентами и действуют на одном товарном рынке по производству приправ и специй.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №362845 недействительной

в отношении части товаров 29 класса МКТУ «салаты овощные, овощи сушеные, подвергнутые тепловой обработке и консервированные, травы пряновкусовые консервированные, травы сушеные пищевые, бульоны и супы, составы, ингредиенты, концентраты для приготовления бульонов и супов».

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №362845 на 1 л. [1];
- копия уведомления о внесении изменений в регистрацию №212037 от 11.08.2008 на 1 л. [2];
- копии страниц из «Современного толкового словаря русского языка в трех томах» под редакцией Т.Ф. Ефремова, М.: «Астрель АСТ», 2006, том 2 на 2 л. [3];
- копии страниц из «Нового большого англо-русского словаря» под редакцией Ю.Д. Апресяна, М.: «Русский язык», 1999, том 2 на 2 л. [4];
- копии страниц из «Нового большого англо-русского словаря» под редакцией Ю.Д. Апресяна, М.: «Русский язык», 1999, том 3 на 2 л. [5];
- распечатка из электронного интернет-словаря <http://lingvo.ru> на 1 л. [6];
- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №212037 на 1 л. [7];
- сведения о ООО «ПРОДСОЮЗ» с сайта [www.5povarov.ru](http://www.5povarov.ru) на 4 л. [8].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №362845, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения на дату проведения коллегии не представил.

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

С учетом даты (24.10.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №362845 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и вышеупомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными 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 расположении, 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.

Смыслоное сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительные и словесные элементы. Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой овал зеленого цвета, обведенный контуром желтого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «KAMIS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Под овалом расположен словесный элемент «Mexicana», также выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом со стилизацией под прописной с эффектом объема, с размытым контуром зеленого цвета. Первая

буква в слове «Mexicana» заглавная. Словесные элементы «KAMIS» и «Mexicana» являются фантазийными и не имеют смыслового значения.

Противопоставленный товарный знак «МЕКСИКАНО» по свидетельству №212037 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слово «мексикано» отсутствует в толковых словарях русского языка, в связи с чем воспринимается как фантазийное. Регистрация товарного знака была произведена в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товара (далее – Госреестр) 07.05.2002 в отношении следующих товаров 29 и 30 классов МКТУ:

29 класс МКТУ - бульоны и бульонные концентраты, составы для их приготовления; овощные салаты; овощные супы; составы для приготовления супов; пряновкусовые травы консервированные;

30 класс МКТУ - кетчуп [соус]; перец гвоздичный; соусы [приправы]; соусы сладкие; специи; томатный соус.

Вместе с тем необходимо отметить, что согласно сведениям Госреестра от 26.12.2008, правовая охрана товарного знака по свидетельству №212037 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 29 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 18.12.2008. Таким образом, на дату (22.01.2009) принятия возражения от 02.12.2009 к рассмотрению правовая охрана товарного знака по свидетельству №212037 действовала только в отношении товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы]; специи».

Анализ на тождество и сходство сравниваемых обозначений показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «KAMIS» и «Mexicana». При этом следует отметить, что данные слова воспринимаются как самостоятельные, не связанные друг с другом ни композиционно, ни по смыслу элементы. С учетом изложенного звуковое сходство оспариваемого и

противопоставленного товарных знаков основано на фонетическом сходстве словесных элементов «Mexicana» и «МЕКСИКАНО». У словесных элементов «Mexicana» и «МЕКСИКАНО» совпадает большинство звуков, отличаются только окончания [-а] и [-о], которые в безударном положении не имеют четкого произношения.

Относительно семантического критерия необходимо отметить, что смысловое значение словесных элементов «Mexicana» и «МЕКСИКАНО» отсутствует в словарно-справочной литературе. Вместе с тем указанные словесные элементы созвучны с географическим наименованием «Мексика», и способны вызывать сходные смысловые ассоциации с этой страной, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Что касается графического критерия сходства, то необходимо отметить, что в рассматриваемом случае данный критерий не является определяющим при сравнении указанных обозначений при наличии сходства сравниваемых обозначений в фонетическом отношении.

С учетом вышеизложенного, при наличии у сравниваемых обозначений фонетического и семантического сходства можно сделать вывод об их ассоциировании в целом.

Сравнительный анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары оспариваемого товарного знака «травы пряно-вкусовые консервированные и травы сушеные пищевые» являются однородными с видом товара «специи», содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №212037, поскольку указанные товары имеют одно назначение (предназначены для улучшения вкуса блюд) и реализуются в одних и тех же местах (универсамы, рынки и т.п.).

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №362845 сведен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №212037, ранее зарегистрированным на имя компании ООО «ПРОДСОЮЗ», г. Красноярск в отношении однородных товаров 29 класса

МКТУ, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.12.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №362845 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**