

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 15.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305812, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ПИКНИК» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.04.2006 за №305812 по заявке №2003714389/50 с приоритетом от 24.07.2003 на имя Открытого акционерного общества «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак является словесным, выполнен печатными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305812, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ПИКНИК» по свидетельству №305812 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ДЫМОВ ПИКНИК» по свидетельству №295444, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона;

-звуковое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака «ПИКНИК» в товарный знак «ДЫМОВ ПИКНИК»;

- графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено видом шрифта, цветом, характером исполнения букв;

- словесный элемент «ДЫМОВ» противопоставленного товарного знака непосредственно ассоциируется с производителем товаров, а словесный элемент «ПИКНИК» индивидуализирует конкретный продукт компании «Дымов» из всей линейки производимых мясных изделий, следовательно семантическое сходство сравниваемых товарных знаков основано на совпадении одного из элементов;

- товары 29 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков являются однородными, поскольку относятся к одному роду и предназначены для употребления в пищу, кроме того места сбыта товаров совпадают;

- ООО «Дымовское колбасное производство» и ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» являются прямыми конкурентами, территория их деятельности совпадает, выпускаемая продукция зачастую оказывается на одном торговом прилавке.

К возражению были приложены следующие материалы:

- буклет; распечатка страницы с сайта компании «Дымов»: www.v-dymov.ru; рекламный лист; публикации из журналов, из всероссийского торгового издания «МОЕ ДЕЛО» на 15 л. [1];

- этикетки, упаковки продукции; фотографии товаров на 4 л. [2];

- рекламный буклет; открытка; статья из журнала «GQ» на 2 л. [3];

- бланк, визитка, фотографии с выставок на 4л. [4];

- страницы с сайта www.v-dymov.ru на 4 л. [5];

- копии Постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ на 11 л. [6],

- практика Палаты по патентным спорам и арбитражного суда на 15 л. [7].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ПИКНИК» по свидетельству №305812 недействительной частично в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «альгинаты пищевые; бульоны; изделия колбасные; колбаса кровяная;

консервы мясные; концентраты бульонные; паштеты из печени; продукты из свиного окорока; сало; свинина; солонина; сосиски в сухарях; экстракты мясные».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 15.10.2008, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки имеют существенные различия, поскольку при произношении словосочетания «ДЫМОВ ПИКНИК» ударение приходится на первое слово, которое является ведущим в данном словесном выражении;

- слова, входящие в словосочетание «ДЫМОВ ПИКНИК», имеют плотную семантическую связь, и совсем иное значение, если бы их употребляли отдельно, в отличие от них товарный знак «ПИКНИК» состоит из одного словесного элемента, который имеет самостоятельное, более широкое значение, без указания принадлежности;

- существуют другие товарные знаки, содержащие словесный элемент «ПИКНИК» и зарегистрированные в отношении тех же товаров 29 класса МКТУ, что и товарный знак «ДЫМОВ ПИКНИК»;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для разнородных групп товаров, поскольку товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к группе товаров, которые не требуют специального производственного приготовления, продаются в сыром виде, а товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака продаются в готовом виде, на производство которых требуются определенные мощности, таким образом товары, для которых зарегистрированы товарные знаки «ДЫМОВ ПИКНИК» и «ПИКНИК» имеют разные места сбыта, разное предназначение, разный вид материала;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану регистрации №305812 товарного знака «ПИКНИК» для товаров 29 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило комментарии к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- в товарном знаке «ДЫМОВ ПИКНИК» слова «ДЫМОВ» и «ПИКНИК» не образуют словосочетания, поскольку не связаны между собой семантически, так как словесный элемент «ДЫМОВ» ассоциируется с компанией «Дымов», при этом словесный элемент «ПИКНИК» индивидуализирует конкретный продукт компании «Дымов» из всей линейки производимых мясных изделий, и именно ему тождественен оспариваемый товарный знак;

- товары 29 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков являются однородными, поскольку относятся к одному роду «мясные продукты», изготавливаются из мяса и предназначены для употребления в пищу, и кроме того совпадают места сбыта указанных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение только в части.

С учетом даты (24.07.2003) поступления заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака 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 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ПИКНИК», выполненное большими буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак является словесным и состоит из словесных элементов «ДЫМОВ ПИКНИК», выполненных стандартным шрифтом большими буквами русского алфавита.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПИКНИК».

Так, фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено вхождением оспариваемого товарного знака «ПИКНИК» в состав противопоставляемого товарного знака «ДЫМОВ ПИКНИК».

Семантическое сходство обусловлено совпадением оспариваемого товарного знака с одним из элементов противопоставленного товарного знака, который имеет самостоятельное значение, а именно слова «ПИКНИК» (загородная увеселительная прогулка компанией, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.532).

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, ввиду чего обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, что усиливает сходство знаков при их восприятии рядовым потребителем.

Итак, наличие словесного элемента «ПИКНИК» обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленным знаком в целом.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 29 класса МКТУ «изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; паштеты из печени; продукты из свиного окорока; сало; свинина; солонина; сосиски в сухарях; экстракты мясные», приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными товарам 29 класса МКТУ «мясо, птица и дичь; мясные экстракты» противопоставленного знака, так как они относятся к одной и той же родовой группе товаров, а именно «мясо и мясные продукты», которые представляют собой товары широкого потребления, имеют один круг потребителей, одинаковое назначение и условия реализации.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №305812 словесного товарного знака «ПИКНИК» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.10.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ПИКНИК» по свидетельству №305812 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

29 – белки пищевые; супы; альгинаты пищевые; бульоны; концентраты
бульонные