

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 29.08.2011, поданное ОАО «Казанский жировой комбинат», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 354936, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006721006/50 с приоритетом от 27.07.2006 зарегистрирован 14.07.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 354936 на имя ЗАО «ДИСКОНТцентр», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 27.07.2016.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение солнца, на фоне которого расположена голова в широкой шляпе – сомбреро. На лице изображены длинные усы и бакенбарды. Под рисунком расположен словесный элемент «МАЧО ТОМАЧО», носящий фантазийный характер. Еще ниже расположено словосочетание – «Зажигательно вкусно!». Оба словосочетания выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 01.09.2011 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 354936 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных

положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ТОМАЧЧО» по свидетельству № 245450, приоритет 26.12.2001, зарегистрированным на имя ОАО «Казанский жировой комбинат» в отношении товаров 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ [1];

- слова «Мачо» и «Томаччо» не образуют устойчивого словосочетания, в связи с чем правомерно проведение экспертизы по каждому слову отдельно. При этом доминирующим элементом является элемент «Томаччо», поскольку он выполнен крупным шрифтом, занимает большее пространственное положение в обозначении. Словесный элемент «Зажигательно вкусно!» занимает второстепенное положение в обозначении, поскольку выполнен мелкими буквами и практически не виден;

- элемент «Томаччо», несмотря на отсутствие лексического значения, вызывает однозначные ассоциации со словом «томат» - помидор, которые усиливаются за счет изображения помидора, стилизованного под голову мужчины в шляпе-сомбреро;

- фонетически элементы «Томаччо» оспариваемого и противопоставленного товарных знаков тождественны, а также имеет место фонетическое вхождение противопоставленного обозначения «ТОМАЧЧО» в оспариваемый товарный знак;

- графически сравниваемые элементы сходны за счет выполнения буквами одного алфавита, но отличаются шрифтом, цветовой гаммой и характером букв;

- с учетом фонетического тождества и равноценности в смысловом отношении словесного элемента «Томаччо» сравниваемые знаки сходны до степени смешения в целом. Опасность смешения увеличивается за счет оригинальности слова «Томаччо», из-за чего на нем акцентируется внимание потребителя;

- товары 29 и 30 класса МКТУ («паста томатная» и «овощи, подвергнутые тепловой обработке», «соусы (приправы), к которым относится кетчуп»), в

отношении которых зарегистрированы оба знака, являются однородными по виду, составу, назначению. Указанное обосновывается словарно-справочной информацией.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №354936 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «паста томатная» и товаров 30 класса МКТУ: «приправы (кетчуп)».

В подтверждении изложенных доводов к возражению представлены следующие материалы:

- распечатки фотографий бутылок и этикеток кетчупов (1);
- копии листов «Толкового словаря русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, 1999 (2);
- справка ОАО «Казанский жировой комбинат» (3);
- распечатки из сети Интернет (4).

На заседании коллегии, состоявшемся 27.10.2011, лицом, подавшим возражение, объем притязаний по возражению был сформулирован следующим образом: признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 354936 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «паста томатная», и сохранить действие товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ: приправы, за исключением кетчупа» (см. Приложение № 2 к протоколу).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №354936, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- потребитель обращает внимание на первое слово в составе товарного знака (в данном случае – «Мачо»), при этом слово «Мачо» является повторением второго и третьего слогов слова «Томаччо», образуя оригинальную фонему – «МАЧО-то-МАЧО». Указанное обуславливает фонетическое несходство знаков (помимо разного количества слогов, букв и звуков);

- семантически оба знака не имеют значений, однако, как справедливо указано в возражении, вызывают ассоциации с томатными продуктами. Но, учитывая тот

факт, что они применяются для маркировки продуктов на основе томатов, это вряд ли можно назвать предосудительным. Слово «Мачо» и стилизация томата под мексиканца (мужчина в шляпе-сомбреро) привносят в оспариваемый товарный знак дополнительные ассоциации с мексиканской острой кухней;

- различия в графике сравниваемых обозначений очевидны (разные шрифты, различное пространственное расположение, наличие изобразительного элемента, разная цветовая гамма);

- оспариваемый товарный знак используется для маркировки кетчупа почти 5 лет, и уже успел приобрести различительную способность у потребителя. Правообладатель данного товарного знака более известен в России как владелец сети универмагов «ДИКСИ». Товары, маркируемые товарными знаками правообладателя, продаются только в магазинах этой сети, что исключается возможность столкновения на рынке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.07.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы 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.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 является комбинированным и представляет собой композицию, содержащую стилизованное изображение мужской головы в широкой шляпе – сомбреро на фоне солнца. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы: «Мачо Томаччо», выполненный в две строки оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, и «Зажигательно вкусно!», выполненный в одну строку стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первые буквы всех слов – заглавные). Правовая охрана предоставлена в черном, белом, красном, желтом, оранжевом и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «ТОМАЧЧО» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «ТОМАЧЧО», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений.

Довод лица, подавшего возражение, о фонеме «МАЧО-то-МАЧЧО» не может быть признан убедительным, поскольку выделение данной фонемы в оспариваемом товарном знаке не нашло отражение графически – слова выполнены одно под другим: на первой строке – слово «Мачо», на второй строке – «Томаччо».

Следует отметить, что в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

Анализ словарей русского языка (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «Мачо» (от исп. macho – буквально «кобель») означает «агрессивный прямолинейный мужчина», а слово «Томаччо» не является лексической единицей русского языка. Таким образом, оба сравниваемых обозначения в целом следует признать фантазийными.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что элемент «Томаччо» ассоциативно связан со словом «томат (помидор)», а изобразительный элемент оспариваемого товарного знака (мужская голова в сомбреро) представляет собой стилизованное изображение томата (помидора), т.е. он графически воспроизводит семантический образ словесного элемента «Мачо Томаччо». Указанное свидетельствует о подобии заложенных в обозначениях идей. Данный вывод подтверждается доводами обеих сторон.

Таким образом, при сравнении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков установлено, что имеет место фонетическое вхождение противопоставленного знака в оспариваемый знак и подобие заложенных в обозначениях идей. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам признает сходство сравниваемых товарных знаков.

Что касается однородности товаров оспариваемого и противопоставленного перечней, необходимо отметить, что товары 29 класса МКТУ «паста томатная» и

«овощи, подвергнутые тепловой обработке» сравниваемых знаков, а также товары 30 класса МКТУ «приправы» и «соусы [приправы]» однородны, поскольку относятся к продуктам питания (в частности, к томатной пасте, кетчупу), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Следует отметить, что однородность сравниваемых товаров правообладателем не оспаривается.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 29 и 30 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый товарный знак и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.08.2011, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 354936 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «паста томатная», товаров 30 класса МКТУ: «приправы (кетчупы)».