

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 16.09.2015 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 №496302, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010725707 с приоритетом от 22.07.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.09.2013 за №496302 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 №496302 представляет собой

С ПЫЛУ С ЖАРУ
S P I L Y S Z H A R U
S P I L U S Z H A R U
С ПЫЛУ С ЖАРУ
С П I Л Y S Ж A R Y
S P I L Y S Ж A P Y

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 16.09.2015 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака **С ПЫЛУ С ЖАРУ** по свидетельству №405078 с приоритетом от 25.06.2009, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сходство знаков обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ»;

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ «блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; ravioli; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, и такие товары, как «сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба», указанные в оспариваемой регистрации, однородны, так как относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, относятся к одной родовой группе товаров «мучные изделия», являются взаимозаменяемыми, поскольку сопоставимы по качественному составу и калорийности, могут реализовываться в одном магазине, в одних и тех же секциях и на одних и тех же полках, имеют одинаковые потребительские свойства, что обуславливает возможность возникновения представления у потребителя о принадлежности товаров одному производителю;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что «...однородность сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ «мучные изделия» и «хлебобулочные изделия» также подтверждена в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2015, принятом по результатам рассмотрения возражения, поданного Лазаревым М.Л. (правообладателем), против предоставления правовой

С ПЫЛУ С ЖАРУ

охраны товарному знаку по свидетельству №458861 (принадлежащему лицу, подавшему возражение)».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496302

недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба».

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

- распечатки с сайта www.fips.ru, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №496302, №405078 – [1];

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

- ГОСТ Р 51785-2001 «Изделия хлебобулочные Термины и определения» – [3].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил 11.01.2016 отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- при регистрации оспариваемого товарного знака экспертизой был противопоставлен товарный знак по свидетельству №405078, зарегистрированный на имя ООО «Лина». При этом правообладателем были предоставлены доказательства, подтверждающие соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и невозможности введения потребителей в заблуждение при одновременном нахождении на рынке сравниваемых обозначений. В связи с чем было принято решение о регистрации оспариваемого товарного знака;

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака не могут быть признаны однородными, так как:

- товары противопоставленного товарного знака объединены общим понятием «кулинарное изделие заданной формы из теста», а оспариваемые товары к другому понятию, а именно «хлебобулочные изделия пониженной влажности, снековое изделие» (ГОСТ Р 50763-2007);

- сырье и полуфабрикат, из которых изготавливаются сопоставляемые товары, различны;

- сопоставляемые товары имеют разный круг потребителей потребители от детского возраста до пенсионного с одной стороны и молодежь от 16 до 29 лет, с другой стороны;

- также сопоставляемые товары имеют различные условия реализации и потребительские свойства, не могут быть взаимозаменяемыми, так как обладают противоположными вкусо-органолептическими особенностями и разным функциональным назначением и имеют разную цель применения;

- кроме того, правообладатель отмечает, что в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2015, принятом по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку

С ПЫЛУ С ЖАРУ

по свидетельству №458861, поданного Лазаревым М.Л., проведен анализ однородности товаров, отличных от указанных в оспариваемом товарном знаке, в связи с чем данное решение не имеет преюдициального значения при рассмотрении настоящего возражения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №496302.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены распечатки с сайтов: <http://www.blin-ko.ru/>, <http://veg.ru/catalog/analitika-market/doc/302/>, <http://medzub.ru/articles/53-implantaciazubov>, http://mdv-dent.ru/protezirovanie-zubov/after/hygiene_partial/ – [4].

На заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2016, лицом, подавшим возражение, представлены пояснения, которые содержали обоснование неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, отсутствовавшие в возражении, поступившем 16.09.2015, а именно был расширен перечень товаров, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС такие пояснения считаются изменяющими мотивы возражения, в связи с чем не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения, но могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

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

С учетом даты приоритета (22.07.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №496302 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 подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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
S PLY S ZHARY
S PILU S ZHARU
С ПЫЛУ S ЖАРУ
С ПІЛУ S ЖАРУ
S PІLU S ЖАРУ

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и

латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №405078 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, приведенных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ показал, что оспариваемый знак содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку (1) словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что сравниваемые знаки имеют графические отличия, которые в данном случае носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В этой связи можно сделать вывод о правомерности доводов лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, что правообладателем не оспаривается.

Что касается однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, то необходимо отметить следующее.

В соответствии с 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 чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку 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».

Перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий: «сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба».

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ (указанных выше) с целью определения их однородности показал следующее.

Согласно положениям подпункта 1 пункта 3 ГОСТа 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения)» (далее – ГОСТ 32677-2014) к хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог пирожок, пончик.

Согласно положениям подпункта 15 пункта 3 ГОСТа 32677-2014 к хлебобулочным изделиям пониженной влажности относятся, в частности сухари.

Согласно подпункту 37 пункта 3 ГОСТа 32677-2014 основным сырьем для хлебобулочного изделия, являющегося необходимой составной частью хлебобулочного изделия, к которому относятся: мука, зерновые продукты, хлебопекарные дрожжи, соль поваренная пищевая и вода.

Следует отметить, что ГОСТ Р 51785-2001 [3], на который ссылается лицо, подавшее возражение, в настоящее время не действует, однако на его основе подготовлен указанный выше ГОСТ 32677-2014, который является действующим, а содержание указанных выше пунктов 3(1), 3(15), 3(37) полностью соответствуют пунктам 2(1), 2(6), 2(30) ГОСТа Р 51785-2001.

С учетом изложенного, товары противопоставленного товарного знака «изделия пирожковые» и товары оспариваемой регистрации «сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба» относятся к одной родовой группе товаров «хлебобулочные изделия» и имеют один и тот же основной состав сырья, из которого изготавливаются сопоставляемые товары.

Сопоставляемые товары относятся к пищевым продуктам (хлебобулочным изделиям), в связи с чем имеют одно назначение (удовлетворение физиологических потребностей).

Кроме того, коллегия также отмечает, что сопоставляемые товары реализуются как в розничной сети, так и оптом, т.е. имеют один рынок сбыта и совместную встречаемость.

Потребителями сопоставляемых товаров, которые относятся к пищевым продуктам, является не только молодежь (в возрасте от 16 до 29 лет), как утверждает правообладатель, но и люди зрелого возраста (от 30 до 55 лет), т.е. достаточно большая часть населения.

Коллегия согласна с доводами правообладателя, что по форме, вкусу и по срокам хранения сопоставляемые товары отличаются.

Вместе с тем, сопоставляемые товары противопоставленного товарного знака «изделия пирожковые» и оспариваемые товары спорного товарного знака совпадают по

всем основным признакам установления однородности товаров: относятся к одной родовой группе товаров, имеют одно назначение и один и тот же основной состав, из которого они изготовлены, а также имеют один рынок сбыта и круг потребителей, являются взаимозаменяемыми, поскольку сопоставимы по своему качественному составу, калорийности, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

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 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.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №496302 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается ссылки правообладателя на положения ГОСТа Р 50763-2007, то следует отметить, что данный ГОСТ в настоящее время не действует и не может служить нормативно-правовым документом для рассмотрения возражения. При этом коллегия считает необходимым отметить, что данный ГОСТ не содержит такого термина и определения как «снековая продукция», на который ссылается правообладатель.

Анализ на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте потребителей.

Материалы возражение, не содержат документов, доказывающих широкую известность российскому потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака товаров, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных сходным обозначением. В этой связи довод возражения о несоответствия оспариваемой регистрации пункту 3 (1) является недоказанным.

В Роспатент 22.04.2016 правообладателем было представлено особое мнение, доводы которого повторяют доводы представленного им отзыва, проанализированного выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496302 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба».