

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.09.2007, поданное ООО «Крафт Фудс Рус», г. Покров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку № 309629, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 30.06.2006 за №309629 по заявке №2005701353/50 с приоритетом от 26.01.2005 на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.09.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 309629 товарного знака «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 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 от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» сходен до степени смешения со следующими товарными знаками, принадлежащими иному лицу:

- товарным знаком «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ» - свидетельство № 179379, приоритет от 17.04.1998г., зарегистрированный в отношении, в том числе, однородных товаров 30 класса МКТУ [1],

- комбинированным товарным знаком «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ» - свидетельство № 210635, приоритет от 17.04.2000г., зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «Красный Бархат» - свидетельство № 185685, приоритет от 17.11.1998г., зарегистрированный в отношении, в том числе, однородных товаров 30 класса МКТУ [3];

- комбинированным товарным знаком «Красный Бархат» - свидетельство № 210632, приоритет от 17.04.2000г., зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4];

- товарным знаком «Синий Бархат» - свидетельство № 183546, приоритет от 17.11.1998г., зарегистрированный в отношении, в том числе, однородных товаров 30 класса МКТУ [5];

- комбинированным товарным знаком «Синий Бархат» - свидетельство № 210628, приоритет от 14.04.2000г., зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [6];

- противопоставленные товарные знаки включают в себя словесные элементы «ЧЕРНЫЙ», «КРАСНЫЙ», «СИНИЙ», представляющие собой цвета, и очевидно, что потребители, знакомые с продукцией, маркированной «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «СИНИЙ БАРХАТ», будут воспринимать знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» как продолжение серии знаков ООО «Крафт Фудс Рус»;

- в словосочетаниях «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «СИНИЙ БАРХАТ», также как и в словосочетании «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» доминирующее положение занимает существительное «бархат», которое несомненно является сильным элементом;

- фонетическое вхождение слова «БАРХАТ» в рассматриваемые обозначения свидетельствуют об их несомненном звуковом сходстве;

- обозначения также производят сходное общее зрительное впечатление и обладают графическим сходством, достаточным для их смешения потребителем;

- поскольку основным элементом сравниваемых знаков является существительное «... БАРХАТ», на которое падает логическое ударение, можно констатировать и смысловое сходство оспариваемого и противопоставленных знаков;

- оспариваемый товарный знак и перечисленные выше товарные знаки [1] - [6] зарегистрированы для идентичных и однородных товаров 30 классов МКТУ;

- ООО «Крафт Фудс Рус» - дочерняя предприятие международной корпорации «Крафт Фудс Инк.», являющейся одним из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, в том числе кондитерских изделий;

- продукция под товарными знаками «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «СИНИЙ БАРХАТ» составляет большие объемы и составляет около 11 790 тонн, она хорошо известна российским потребителям в течение длительного времени начиная с 2001 года.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 309629 недействительной частично, а именно в отношении части товаров 30 класса МКТУ: кофе, чай, какао, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, заменители кофе, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские, мармелад.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- информация о регистрациях №№ 309629, 179379, 210635, 185685, 210632, 183546, 210628 товарных знаков [1 - 6];

- сведения о выпуске продукции, маркированной товарными знаками «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «СИНИЙ БАРХАТ» начиная с 2001 года [7].

Правообладатель в установленном порядке ознакомленный с возражением от 10.09.2007, на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения:

— применительно к рассматриваемым товарным знакам обязательные условия нарушения указанной в возражении правовой базы по пункту 1 статьи 7 Закона отсутствуют, поскольку ни «тождества», ни «сходства до степени смешения» нет;

— налицо полное фонетическое отличие сравниваемых обозначений, а также отсутствие сходства до степени смешения по графическому и смысловому критериям.

Правообладатель в своем отзыве привел примеры зарегистрированных Роспатентом товарных знаков, включающих словесный элемент «бархат» на разных лиц по 03, 33 и 42 классам МКТУ, выразив мнение о том, что совпадение указанного словесного элемента не может считаться основанием для признания товарных знаков сходными до степени смешения.

В качестве приложения к отзыву были представлены копии публикаций товарных знаков на 82 листах [7].

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

С учетом даты 26.01.2005 поступления заявки № 2005701353/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по свидетельству №309629 является словесным и представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ», выполненное близким к стандартному шрифтом, заглавными буквами русского алфавита в две строки. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Анализ противопоставленных в возражении товарных знаков словесных - «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ» [1], «Красный Бархат» [3], «Синий Бархат» [5] и комбинированных «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ» [2], «Красный Бархат» [4], «Синий Бархат» [6] свидетельствует о том, что все они зарегистрированы на имя одного и того же лица - ООО «Крафт Фудс Рус» в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ. Очевидно, что словесный элемент «...БАРХАТ» является «сильным», поскольку непосредственно в нем заложено основное индивидуализирующее начало всей серии знаков, позволяющее отличать товар по принадлежности его конкретному производителю и, следовательно, потребители могут воспринимать такое словесное обозначение на однородных товарах как обозначение из серии товарных знаков одного и того же лица.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» и противопоставленных товарных знаков, образующих серию на основе общего элемента «... БАРХАТ», свидетельствует об их высокой степени сходства.

Данный вывод основан на звуковом и семантическом тождестве основного элемента оспариваемого и противопоставленных знаков «... БАРХАТ», на которое падает логическое ударение. Это обуславливает сходное восприятие соответствующих обозначений в целом, предназначенных для маркировки однородных товаров. Звуковое различие первых словесных элементов (ЗОЛОТОЙ, ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ) сравниваемых товарных знаков не является определяющим, поскольку обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков. В результате оспариваемый товарный знак в целом воспринимается как один из знаков, входящих в серию, зарегистрированную на имя одного лица - ООО «Крафт Фудс Рус».

Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» выполнен близким к стандартному шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. В перечне противопоставленных товарных знаков также имеют место словесные товарные знаки [1, 3, 5], которые выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ по визуальному фактору сходства свидетельствует о наличии между ними графического сходства в силу исполнения их стандартным шрифтом, буквами одного и того же алфавита (русского) и вида (заглавными), и, как следствие, наличие одинакового общего зрительного впечатления, производимого знаками.

Относительно семантического признака сходства коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что совпадение одного из элементов сравниваемых знаков, на который падает логическое ударение и который

имеет самостоятельное значение позволяет констатировать их смысловое сходство.

На основе изложенного, оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» по свидетельству №309629 признан сходным по звуковому, графическому и семантическому признакам сходства с противопоставленными товарными знаками, зарегистрированными на имя иного лица и образующими серию [1 - 6].

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: кофе, чай, какао, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука из зерновых продуктов, крупы пищевые, каши молочные, мюсли, попкорн, продукты мучные, изделия макаронные, хлебобулочные изделия, изделия пирожковые, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские, мармелад, мороженое, йогурт замороженный, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей).

Противопоставленные товарные знаки [1, 3, 5] зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия, в том числе шоколад, шоколадные конфеты, какао и какао-продукты, изделия из шоколада, напитки шоколадные, шоколадные напитки с молоком; мороженое; а [2, 4, 6] зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ: шоколадные конфеты с коньяком.

Сопоставительный анализ части товаров 30 класса, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому знаку, а именно таких товаров, как кофе, чай, какао, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, заменители кофе, изделия

кондитерские мучные, изделия кондитерские, мармелад и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, свидетельствует об их однородности по виду, кругу потребителей и условиям реализации.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя другого лица товарными знаками в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пункта 1 статьи 7 Закона. Коллегия Палаты по патентным спорам учла тот факт, что товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и массового спроса, в отношении которых возможность смешения товаров различных производителей достаточно высока.

удовлетворить возражение от 10.09.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 309629 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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