

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 22.09.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292019, поданное компанией Итон Оил Тулс Лимитед., Кипр (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 292019 с приоритетом от 03.03.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2004 по заявке №2005704420/50(995578) на имя Закрытого акционерного общества «Комбинат по производству пищевых продуктов «РУСКОН», пос. Быково, Московская обл. (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «de'Моменталь», выполненного стилизованным рукописным шрифтом с размывкой цвета по буквам сверху вниз от коричневого до желтого. Над словесным элементом размещено изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения кастрюли, выполненной в желтовато-коричневой гамме с размывкой цвета, расположенной в верхней округлой части фигуры черного цвета, напоминающей по форме стилизованную кольеретку. Черная фигура окаймлена тонкой желтой рамкой.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясорастительные и сало-бобовые консервы, блюда вторые обеденные консервированные».

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№292019, мотивированное его не соответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №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).

Существо доводов возражения сводится к следующему:

1. Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 249293 и 279249, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

2. Анализ звукового сходства свидетельствует о том, что «МОМЕНТАЛЬ» и «de'Моменталь» характеризуются наличием совпадающих звуков, одинаковой последовательностью расположения таких звуков, практически полным совпадением слогаобразующих звуков, вхождением одного обозначения в другое.

3. Словесный элемент «de'Моменталь» состоит из двух частей и слово «Моменталь» несомненно доминирует над префиксом «de'». При этом для написания совпадающих частей «Моменталь» использован один и тот же вид алфавита. Выполнение оспариваемого знака в цвете не играет решающей роли.

4. Сравнимые обозначения являются изобретенными словами, в связи с чем решающим фактором при определении их сходства до степени смешения является их звуковое и графическое сходство.

5. Товарный знак по свидетельству № 249293 зарегистрирован в отношении таких товаров 29 класса МКТУ, как мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке, масла и жиры пищевые. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении мясорастительных и салобобовых консервов, блюд вторых обеденных консервированных. Товар

«мясорастительные консервы» являются продуктами животного происхождения и относятся к виду «мясо». «Сало-бобовые консервы» однородны товарам «овощи консервированные, подвергнутые тепловой обработке, мясные экстракты». Товар «блюда вторые обеденные консервированные» однородны всем товарам, перечисленным в свидетельстве № 249293.

6. Товарный знак по свидетельству № 279249 зарегистрирован в отношении товаров «мясо консервированное, овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке, супы, супы овощные, экстракты мясные, экспресс-обеда, изготовленные из продуктов, включенных в 29 класс». При этом данные товары однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

7. Продукция «МОМЕНТАЛЬ» лица, подавшего возражение, хорошо известна российскому потребителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака № 292019 недействительной полностью, как противоречащую требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные материалы:

1. П.П.Грешнева, В.В.Орлова, Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, М., ВНИИГПЭ, 1997, на 4 л.,
2. К.А.Ганшина, Французско-русский словарь, М., Русский язык, 1977, на 2 л.,
3. Журнал «COSMOPOLITAN», 2004, июнь, на 3 л.,
4. Журнал «Караван историй», 2004, на 3 л.,
5. Журнал «Mens Health», 2004, июнь, на 3 л.,
6. Эфирные справки на 21 л.,
7. График фактического размещения рекламы на 17 л.,

8. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, товаров и услуг на 16 л.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил свой отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

1. Правообладатель является владельцем товарных знаков по свидетельствам №№ 266263, 283010, 292019, а также патента на промышленный образец № 58310. При этом из приведенного перечня видна планомерная политика и работа правообладателя в области регистрации объектов интеллектуальной собственности.

2. Фантазийный словесный элемент «de'Моменталь» входит в состав серии знаков, принадлежащих правообладателю и включает в себя элементы французского языка, а именно: частицу и апостроф «de'», а также слово в кириллице «Моменталь». Данный фантазийный элемент сформирован по типу имен известных россиянам лиц: де Мопассан, де Гиз, де Пурсоньяк. Подобное использование элементов французского языка выводит знак на качественно иной уровень восприятия.

3. Сочетание французской частицы «de'» и фантазийной фамилии «Моменталь» составлено с целью формирования у потребителя представления о том, что производимые и реализуемые деликатесные мясорастительные и сало-бобовые консервы и блюда вторые обеденные консервированные обладают, подобно блюдам французской кухни, утонченным вкусом, несомненным качеством и приготовлены с высоким поварским искусством.

4. Реально продаваемые лицом, подавшим возражение, товары, сопровождаемые товарным знаком «МОМЕНТАЛЬ», относятся к виду – каши, сухим продуктам, заливаемым кипятком, тогда как готовые вторые блюда «de'Моменталь» реализуются в крупных магазинах среди приготовленных блюд, не требующих дополнительной обработки.

5. Таким образом, упомянутые товары предназначены для удовлетворения различных потребностей потребителей. Кроме того, данные товары являются товарами различных ценовых категорий.

На основании изложенного, правообладатель считает, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена правомерно.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

1. Постановление Десятого Арбитражного суда от 06.06.2005 №10АП-1177/05-ГК на 5 л.,
2. Патент на промышленный образец № 58310 с приложением на 6 л.,
3. Информация о продукции ЗАО «Комбинат по производству пищевых продуктов «РУСКОН» на 3 л.,
4. Национальный стандарт Российской Федерации, Продукция мясной промышленности, Классификация, на 6 л.,
5. Перечень однотипной продукции, закупаемой (поставляемой) для муниципальных нужд, на 1 л.,
6. Изменения, которые вносятся в перечень кодов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации на 1 л.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 03.03.2005 поступления заявки №2005704420/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного

знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 потенциальная 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 по свидетельству № 292019 является комбинированным и состоит из словесного элемента «de'Моменталь», выполненного нестандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов курсивом с наклоном вправо, и расположенного над ним изобразительного элемента в виде стилизованной кастрюли с крышкой. При этом словесный и изобразительный элементы размещены на темном фоне в двойной фигурной рамке, повторяющей их контур и состоящей из горизонтально вытянутого овала и окружности. Правовая охрана знаку предоставлена в сочетании белого, светло-желтого, желтого, желто-коричневого, светло-коричневого, коричневого, красно-коричневого, темно-коричневого, черного цветов.

При этом известно, что комбинированные товарные знаки, состоящие из словесного и изобразительного элементов, воспринимаются и запоминаются потребителем по словесному элементу.

Кроме того, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, представляющий собой стилизованное изображение кастрюльки с крышкой, не может рассматриваться как достаточно яркий, акцентирующий на себе внимание потребителя. Имеются достаточные основания полагать, что в силу своего расположения и размера доминирующим, основным, индивидуализирующим в знаке элементом будет являться словесный элемент «de'Моменталь».

Оспариваемому товарному знаку противопоставлены:

1. Словесный товарный знак «МОМЕНТАЛЬ» по свидетельству

- №249293 с приоритетом от 17.12.2001, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;
2. комбинированный товарный знак со словесным элементом «МОменталь», по свидетельству № 279249 с приоритетом от 29.12.2003, выполненным нестандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ словесного элемента «de'Моменталь» и противопоставленного товарного знака «МОМЕНТАЛЬ» позволяет признать их сходными до степени смешения.

Данный вывод основан на фонетическом вхождении в состав словесного элемента «de'Моменталь» части «Моменталь», т.е. сравниваемые элементы имеют общую, совпадающую фонетически часть. Таким образом, имеет место фонетическое вхождение противопоставленного знака в состав словесного элемента оспариваемого знака.

Наличие в словесном элементе оспариваемого товарного знака префикса (франц. préfix, от лат. praefixus — прикреплённый впереди) (приставка), часть слова (аффикс), стоящая перед корнем и изменяющая его лексическое или грамматическое (например, видовое) значение не придает ему звучание, характерную окраску, отличную от звучания словесного элемента «Моменталь».

Общее впечатление, производимое сравниваемыми знаками, являющееся главенствующим при установлении графического сходства, сходно, что обусловлено, в основном, исполнением словесных элементов буквами русского алфавита. Исполнение префикса буквами латинского алфавита, с учетом его достаточно небольшого размера по сравнению с частью «Моменталь», не вносит существенного значения в индивидуализирующую роль оспариваемого товарного знака и не может рассматриваться как достаточное для признания словесных элементов «de'Моменталь» и «МОМЕНТАЛЬ» графически не сходными. Не вносит характерного значения в оспариваемый знак и наличие изобразительного элемента, который может рассматриваться как достаточно

характерный для обозначений, сопровождающих продукты питания, товары 29 класса МКТУ.

Возможно с достаточной степенью уверенности говорить о том, что российским потребителем словесный элемент «de'Моменталь» фонетически и графически будет запоминаться по его части «Моменталь». Наличие изобразительного элемента в оспариваемом знаке, а также использование цветовой гаммы не имеет существенного влияния на вывод о сходном общем зрительном впечатлении.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в русском языке отсутствует лексическая единица «Моменталь», обладающая самостоятельной семантикой. В этой связи сравниваемые словесные элементы могут быть признаны фантазийными и возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует.

Вместе с тем, учитывая вид товаров, для сопровождения которых предназначены знаки, возможно говорить о том, что потребителем словесные элементы «de'Моменталь» и «МОМЕНТАЛЬ» будут восприниматься как производные от слова русского языка «моментально», т.е. быстро, мгновенно.

На основании изложенного, проведенный анализ свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак может рассматриваться как сходный до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 249293, имеющим более ранний приоритет.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №279249, то в его состав входит словесный элемент «mОменталь», который также может быть признан фонетически и графически сходным со словесным элементом «de'Моменталь», что может считаться достаточным для признания оспариваемого товарного знака в целом сходным до степени смешения с данным противопоставленным товарным знаком.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, относящихся к продуктам питания. При этом

противопоставленные знаки зарегистрированы, в частности, для таких товаров как мясо консервированное, овощи консервированные, экстракты мясные, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке.

В соответствии с имеющейся информацией, консервы - (от лат. *conservo* - сохраняю), пищевые продукты растительного или животного происхождения, специально обработанные и пригодные для длительного хранения. Различают консервы мясные, молочные, рыбные, овощные и фруктовые.

Мясные консервы бывают: натуральные (говядина, свинина, баранина тушёная, куры, утки, гуси отварные - в собственном соку); из кулинарно обработанных птицепродуктов и мяса, включая готовые мясные блюда (рагу куриное в желе, чахохбили, курица в белом соусе и др.); в виде паштетов (мясной, ветчинный, печёночный), гуляша, бефстроганов и т.п.; консервированные сосиски, колбасы и колбасные фарши (языковые, ветчинные, фаршевые); из субпродуктов (почки, мозги, рубец). Мясорастительные консервы - мясо с горохом, фасолью, чечевицей, крупяными и макаронными изделиями.

Овощные консервы: натуральные (морковь, свёкла, цветная капуста, спаржа, зелёный горошек, цельноконсервированные томаты, огурцы, сахарная кукуруза, стручковая фасоль, щавель и др.); соки - морковный, томатный, свекольный; концентрированные томатопродукты - паста, пюре, соусы; закусочные консервы из обжаренных в растительном масле баклажанов, кабачков, моркови, лука (овощи фаршированные, голубцы, овощи нарезанные, овощная икра); обеденные первые и вторые готовые блюда (борщи, щи, супы, солянки, рагу из овощей и др.); овощи маринованные и квашенные, пастеризованные или стерилизованные.

Таким образом, мясорастительные и сало-бобовые консервы, блюда вторые обеденные консервированные, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являясь, по существу, разновидностью консервов, однородны по виду (роду), назначению, условиям

реализации и кругу потребления товаров - мясо консервированное, овощи консервированные, экстракты мясные, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Информация о фактическом использовании знаков не может рассматриваться как относящаяся к существу рассматриваемого возражения.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц противопоставленными товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в удовлетворении возражения.

В поступившем 27.06.2006 особом мнении правообладателя на принятое Палатой по патентным спорам решение отсутствуют доводы, которые не были проанализированы коллегией. Довод о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака, является российским производителем, а лицо, подавшее возражение, не осуществляет выпуск товаров, не может рассматриваться как убедительное доказательство отсутствия сходства сравниваемых знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.09.2005, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «de'Моменталь» по свидетельству №292019 недействительным полностью.

