

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.07.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика «Ударница» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ШАРМ-СУФЛЕ» по свидетельству №322932, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004726760/50 с приоритетом от 18.11.2004 зарегистрирован 21.03.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №322932 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ярославский масло-жировой комбинат», 152101, Ярославская обл., Ростовский муниципальный округ, пос. Семибратово, ул. Красноборская, д.14, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров №РД0059630 от 27.01.2010 правообладателем товарного знака является Закрытое акционерное общество «ЯРМАРКА» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ШАРМ-СУФЛЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Элемент «СУФЛЕ» указан в качестве неохраняемого.

В возражении от 16.07.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ШАРМ-СУФЛЕ» по свидетельству № 322932 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №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:

- входящий в состав оспариваемого товарного знака элемент «суфле» является указанием на конкретный вид товара, следовательно, в отношении иных товаров товарный знак «ШАРМ-СУФЛЕ» будет ложным;

- до даты подачи оспариваемого товарного знака, на имя лица, подавшего возражение, были зарегистрированы товарные знаки «ШАРМЭЛЬ» по свидетельствам №228274, №252871, №252872, №252873, №264976 в отношении товаров 30 класса МКТУ. С 2003 года лицо, подавшее возражение, производит зефиры «ШАРМЭЛЬ», широко известные на территории Российской Федерации. Учитывая сходство обозначений «ШАРМ-СУФЛЕ» и «ШАРМЭЛЬ» велика вероятность возникновения у потребителя представления о том, что производителем товаров, маркированных обозначением «ШАРМ-СУФЛЕ», является ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница»;

- лицо, подавшее возражение, является также правообладателем товарного знака «ШАРМ» по свидетельству №316647, зарегистрированного в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ и имеющего более ранний приоритет, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №322932 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии словарных статей;

- материалы о рекламе;
- заключение по результатам сравнительно лингвистического анализа словесных обозначений «ШАРМ» и «ШАРМЭЛЬ».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.10.2010, стороны ходатайствовали о переносе даты заседания коллегии в связи с ведущимися мирными переговорами. Ходатайства были удовлетворены, заседание коллегии было перенесено на 03.12.2010.

Заседание коллегии, состоявшееся 03.12.2010, было перенесено по ходатайству правообладателя и назначено на 10.12.2010.

На заседании правообладатель представил ряд ходатайств: о переносе на более поздний срок, связанное с 1) рассмотрением заявления правообладателя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №316647; 2) о вызове на заседание коллегии эксперта, принимавшего решение о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку; 3) об истребовании у Роспатента «регистрационного дела по регистрации товарного знака» по свидетельству №322932; 4) о проведении экспертизы для установления сходства товарных знаков «ШАРМ» и «ШАРМ-суфле» в автономной некоммерческой организации «Центр Судебных Экспертиз». Рассмотрев данные ходатайства коллегия Палаты по патентным спорам отказала в их удовлетворении, ввиду того, что рассмотрение заявления о досрочном прекращении противопоставляемого в рассматриваемом возражении товарного знака не влияет на оценку охраноспособности оспариваемого товарного знака, как и отсутствие эксперта, принимавшего решение о регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку подлежат оценке те обстоятельства, имевшие место на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии со статьей 1493 Кодекса, после подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, представленными на дату ее подачи. Таким образом, право правообладателя на

ознакомление с первичными материалами заявки не влияет на оценку охраноспособности оспариваемого товарного знака.

В удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы на сходство товарных знаков в автономной некоммерческой организации «Центр Судебных Экспертиз» было отказано в связи с тем, что определение сходства товарных знаков относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

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

- правообладатель производит только товар «Суфле», поэтому оспариваемый товарный знак, содержащий элемент «СУФЛЕ» не будет вводить потребителя в заблуждение;

- элемент «Суфле» не является доминирующим в составе товарного знака;

- оспариваемый товарный знак «ШАРМ-суфле» не является сходным до степени смешения с товарными знаками «ШАРМЭЛЬ»;

- товары 29 и 30 классов МКТУ противопоставляемого товарного знака по свидетельству №316647 не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

- правообладатель подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №316647 в связи с его неиспользованием.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.04.2010 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, а именно копию статьи ГОСТ 6442-89 и ГОСТ Р 53041-2008, которые были приобщены к материалам дела.

Правообладатель представил дополнение к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, производит зефир, в то время как правообладатель производит только суфле;

- продукция лица, подавшего возражение и правообладателя располагаются на разных полках магазинов, относятся к разным ценовым сегментам;

- благодаря активной рекламной компании продукция, маркированная товарным знаком «ШАРМЭЛЬ» ассоциируется с зефиром и лицом, подавшим возражение, в то время как продукция «ШАРМ-суфле» ассоциируется именно с суфле. Продукция, маркированная обозначением «ШАРМ» лица, подавшего возражение, в магазинах отсутствует;

- зефир и суфле имеют разный состав, поэтому будут располагаться в разных отделах магазина – «ШАРМ-суфле» в отделе конфет, в отличие от зефира «ШАРМЭЛЬ»;

- между обозначениями «ШАРМ-суфле» и «ШАРМЭЛЬ» отсутствует семантическое сходство, они вызывают разные ассоциации;

- существуют различные товарные знаки, включающие в свой состав элемент «ШАРМ», и зарегистрированные в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарный знак «ШАРМ» по свидетельству №316647 зарегистрирован в отношении товаров, отличных от кондитерских изделий;

- правообладатель обратился с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №316647, которое было частично удовлетворено, и было отмечено, что ЗАО «Ярмарка» не является заинтересованным лицом в отношении части товаров.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения полностью.

К отзыву приложены: фотообзор, фотографии этикеток, письмо.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (18.11.2004) заявки №2004726760/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила

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

На основании пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности

-характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

Указанные элементы могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

На основании пункта 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

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 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.

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 1 - 3) Правил.

Звуковое 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;
- близость состава 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 (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- 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.

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. 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, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ШАРМ-СУФЛЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, а именно пастила, зефир, суфле. Элемент «СУФЛЕ», входящий в состав товарного знака, указан в качестве неохраняемого, как указывающий на вид товара.

По мнению лица, подавшего возражение, применение обозначения «ШАРМ-СУФЛЕ» на товарах, будет указывать потребителю на то, что обозначением «ШАРМ» маркируется товар суфле, следовательно, в отношении товаров «зефир» и «пастила» оно будет ложным.

При оценке данного довода возражения необходимо учитывать, что обозначение «ШАРМ-СУФЛЕ» не является указанием на конкретный вид товара, поскольку написано через дефис, и может быть воспринято как абстрактное обозначение товара, связанного с суфле.

Анализ словарно-справочных материалов показал следующее.

Зефир - сорт лёгкой фруктовой пастилы.

Пастила - кондитерское изделие из протёртых и сваренных с сахаром фруктов (обычно с добавлением взбитых яичных белков).

Суфле - кушанье из пюре со взбитыми белками.

Таким образом, «суфле», «пастила» и «зефир» относятся к одному виду кондитерских изделий, имеют сходный состав (белки, фрукты), то есть являются близкими по характеристикам и по восприятию потребителями продуктами. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что довод возражения о том, что обозначение «ШАРМ-СУФЛЕ» является ложным относительно таких товаров как «зефир» и «пастила», является неправомерным, и, следовательно, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Лицо, подавшее возражение, указывает в возражении, что в связи с высокой степенью известности его продукции, маркированной товарными знаками «ШАРМЭЛЬ», потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, при восприятии товаров, маркированных обозначением «ШАРМ-СУФЛЕ».

Действительно, товары, маркированные обозначением «ШАРМЭЛЬ» и произведенные ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница», имеют широкую известность на территории Российской Федерации. Однако, сама по себе широкая известность обозначения не свидетельствует о возможном смешении потребителями его с оспариваемым товарным знаком, ввиду имеющихся существенных отличий между обозначениями «ШАРМЭЛЬ» и «ШАРМ-СУФЛЕ». В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о введении

потребителя в заблуждение. В представленном возражении отсутствуют документальные подтверждения подобного смешения.

Имеющееся в материалах возражения заключение по результатам сравнительного лингвистического анализа проведено в отношении обозначений «ШАРМ» и «ШАРМЭЛЬ», и оно не может быть применено в отношении оспариваемого товарного знака «ШАРМ-СУФЛЕ».

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака нормам, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона ввиду того, что он является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №316647.

Товарный знак по свидетельству №316647 является словесным, состоит из слова «ШАРМ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. Дата приоритета 02.12.1999.

Анализ сходства показал, что сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, ввиду совпадения элемента «ШАРМ», являющегося единственным или доминирующим в сравниваемых товарных знаках и совпадения вида и типа графического исполнения.

Анализ однородности показал, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являются однородными товару 29 класса МКТУ «мармелад» противопоставляемого товарного знака «ШАРМ».

Как верно указано лицом, подавшим возражение, на дату приоритета товарного знака «ШАРМ» по свидетельству №316647 – 02.12.1999, действовала классификация товаров (МКТУ) 6 редакции, согласно которой мармелад, без деления на подвиды, относится к 29 классу МКТУ.

Как следует из ГОСТ Р 53041-2008 мармелад – сахаристое кондитерское изделие.

Таким образом, товары 30 класса МКТУ товарного знака «ШАРМ-СУФЛЕ» (кондитерские изделия, а именно пастила, зефир, суфле) и товар 29 класса МКТУ мармелад, товарного знака «ШАРМ» по свидетельству №316647, относятся к одному виду – кондитерским изделиям, что говорит об их однородности. В связи с этим они имеют одно место реализации и общий круг потребителей, и могут быть восприняты как продукция одного производителя.

Доводы о том, что продукция ЗАО «ЯРМАРКА» и ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница» относятся к разным ценовым категориям и имеют различное местонахождение на полках магазинов, являются неубедительными, поскольку ценовой фактор может быть изменен по желанию производителя, также как и место расположения товара, по договоренности с администрацией магазинов. Мнение Носенко А.М., изложенное в письме, является частным мнением конкретного лица.

Ввиду однородности товаров, которые маркированы сходными товарными знаками «ШАРМ» и «ШАРМ-СУФЛЕ», коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака «ШАРМ-СУФЛЕ» требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Исходя из вышеизложенного, доводы возражения находят свое подтверждение, следовательно, правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 322932 была предоставлена неправомерно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить возражение от 16.07.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №322932 недействительным полностью.