

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 06.09.2012, поданное ИП Мусиной Р.А. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379054, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Пышка-Док» по заявке № 2007729125 с приоритетом от 12.09.2007 зарегистрирован 13.05.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 379054 на имя ООО «Пышка-Док», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 12.09.2017.

В поступившем 06.09.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 379054 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 ранее зарегистрированным товарным знаком «ПЫШКА» по свидетельству № 168027/1,

принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров и услуг 30 и 42 классов МКТУ, приоритет 18.04.1997 (1);

- сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически одинаковые элементы «Пышка/ПЫШКА», что обуславливает фонетическое и семантическое сходство обозначений;

- с точки зрения графики знаки выполнены разным шрифтом, однако оба знака не содержат изобразительных элементов, и определяющим является большое количество совпадающих графических знаков, выполненных буквами одного алфавита;

- с учетом фонетического и семантического тождества, а также визуального сходства словесных элементов, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения (товары, приведенные в перечнях регистраций, относятся к продуктам питания, что определяет их однородность);

- многолетняя деятельность лица, подавшего возражение, на рынке продуктов питания известна российскому потребителю и ряду зарубежных потребителей;

- лицо, подавшее возражение, владеет серией зарегистрированных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг (знаки по свидетельствам №№ 168027/1, 373865, 265111 и знак по международной регистрации № 993503).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379054 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки свидетельств № 168027/1 и № 379054 [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 379054, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- наличие двух отдельных слов, написанных через дефис, в оспариваемом товарном знаке, а также совершенно разное шрифтовое исполнение сравниваемых знаков дает различное общее впечатление при восприятии знаков, т.е. между ними имеется графическое отличие;

- сравниваемые знаки состоят из разного количества слов и слогов, что приводит к заметному фонетическому отличию между ними;

- оспариваемый товарный знак помимо слова «Пышка» содержит слово «Док», которое воспринимается, в частности как сокращение от слова «доктор», что приводит к возможному его восприятию в значении «Доктор Пышка», а, следовательно, делает отличными сравниваемые знаки по семантическому фактору;

- следует отметить, что наличие знака № 373865 подтверждает отсутствие сходства между знаками № 168027/1 и № 379054, поскольку он содержит тождественный словесный элемент, однако имеет более позднюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак (товары и услуги однородны);

- на протяжении многих лет владельцы сравниваемых знаков сотрудничали друг с другом. В рамках данного сотрудничества были подписаны документы, посвященные сосуществованию товарных знаков на рынке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия Протокола расширенного совещания от 26.01.2007 и дополнение к Протоколу от 27.08.2007 [2];

- копия Соглашения о праве использования торгового знака «ПЫШКА» [3];

- распечатка словарного значения элемента «doc» [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.09.2007) 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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. 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 «Пышка-Док» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «ПЫШКА» (1) является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 30 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного (1) товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «Пышка-Док» состоит из двух элементов, первый из которых «Пышка» графически отделен от второго элемента «Док» дефисом, восприятие знака как состоящего из двух частей усиливается исполнением первых букв слов «П» и «Д» заглавными. Элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке, выступает слово «Пышка» («пышка» - 1) пухлая круглая и мягкая булочка, 2) о человеке с пухлыми щеками, округлой фигурой), т.к. он размещен в начальной позиции и на него падает логическое ударение.

Противопоставленный товарный знак в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) содержит слово «ПЫШКА».

Сопоставление сравниваемых знаков показало, что обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «Пышка/ПЫШКА», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений.

Элемент «-Док» оспариваемого товарного знака в соответствии со словарно-справочными источниками информации означает портовое сооружение для осмотра и ремонта, а иногда и для постройки судов. Какого-либо другого значения коллегией палаты по патентным спорам в словарно-справочных источниках информации обнаружено не было. В возражении указано, что слово «ДОК» имеет разговорное значения «в речи моряков: доктор, врач», однако самого источника информации не было представлено. Довод правообладателя о том, что элемент «Док» воспринимается как сокращение от слова «доктор» подтверждается распечаткой [4], в которой приведено английское слово doc [dɒk] – доктор, что не позволяет соотнести данный документ со словом «Док», выполненным буквами русского алфавита.

Графическое сходство обусловлено использованием букв одного и того же алфавита. Исполнение сравниваемых элементов знаков заглавными и строчными буквами, а также стилизация шрифта в противопоставленном знаке, не

затрудняющая прочтение слова, не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественным.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком (1), несмотря на отдельные их отличия.

Что касается однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленных перечней, необходимо отметить следующее.

Товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к различного вида продуктам питания (кондитерские изделия, изделия макаронные, каши, кофе, чай, хлеб и т.д.) и различного вида напиткам (напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки какао и т.д.). Перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) также включает такие позиции, как «кондитерские изделия, кофе, чай, хлебобулочные изделия, мучные изделия, спагетти, горячий шоколад и т.д.», которые также относятся к продуктам питания или напиткам. Сравнительный анализ указанных товаров показывает, что их следует признать однородными, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как «род/вид», имеют близкие условия реализации (магазины или отделы магазинов), область применения (в пищу) и круг потребителей (покупатели продуктов питания).

Оспариваемому товарному знаку правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Противопоставленный товарный знак (1) охраняется в отношении услуг 42 класса МКТУ: «рестораны; кафе». Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые услуги однородны, поскольку имеют одни и те же назначение (общественное питание), условия оказания (предприятия общественного питания) и круг потребителей (посетители ресторанов, кафе и т.д.).

Однородность товаров и услуг правообладателем не опровергается.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих

товаров и услуг одному лицу. При этом коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание наличие у лица, подавшего возражение, серии знаков, объединенных общим элементом «ПЫШКА», что усиливает возможность восприятия оспариваемого товарного знака в качестве обозначения, продолжающего серию знаков лица, подавшего возражение.

Установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком (1) и однородность товаров и услуг 30 и 43 (42) классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Относительно доводов правообладателя об осуществлении совместной деятельности (материалы [2, 3]) необходимо отметить, что материалы [2] свидетельствуют о совместной хозяйственной деятельности участников спора, однако не опровергают вышеприведенных выводов коллегии палаты по патентным спорам о сходстве товарных знаков. Что касается документа [3], то данное соглашение заключено между ИП Мусиной Р.А. и ОАО УПК «Радуга» и установить взаимосвязь документа с правообладателем оспариваемого товарного знака не представляется возможным.

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

удовлетворить возражение от 06.09.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379054 полностью.