

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 02.08.2012, поданное ООО «ФРЕНЧКИС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «FRENCHKISS» по свидетельству №424745, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «FRENCHKISS» по заявке №2010702294 с приоритетом от 29.01.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.12.2010 за №424745 на имя ООО «КДВ Яшкино» (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №424745 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «FRENCHKISS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита в черном, красном, белом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №424745 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «FRENCH KISS» по свидетельствам №323234 [1] и №426525 [2], ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35 и

43 классов МКТУ, которые однородны товарам 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, определяется тем, что эти услуги относятся к реализации товаров - шоколада и кондитерских изделий, которые отнесены к 30 классу МКТУ, при этом в сознании потребителей противопоставленные товарные знаки прочно ассоциируются с шоколадом и другой кондитерской продукцией, благодаря присутствию в этих знаках неохранных элементов «PATISSERIE» и «CHOCOLATE BOUTIQUE», которые переводятся с английского языка как «кондитерские изделия» и «бутик шоколада»;

- оспариваемый товарный знак «FRENCHKISS» нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, которое возникло у ООО «ФРЕНЧКИС» в 2004 году при его регистрации Федеральной налоговой службой Российской Федерации, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

- потребителю уже достаточно давно стала известна продукция лица, подавшего возражение, из средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионную рекламу, и из отраслевых выставок, при этом появление в гражданском обороте продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, после даты начала использования лицом, подавшим возражение, своих товарных знаков при маркировке кондитерских изделий, явным образом указывает на то, что потребитель вводится в заблуждение относительно изготовителя товара, что создает конфликт интересов;

- продукция, производимая лицом, подавшим возражение, распространяется не только в Московском регионе, но и в других городах и регионах Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем международной регистрации №984029 знака «Frenchkiss» и администратором доменного имени frenchkiss.ru.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424745 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из базы данных сведений о товарных знаках №№424745, 426525, 323234;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копии документов по размещению рекламных материалов на ТВ;
- распечатка о регистрации домена frenchkiss.ru с сайта RU-center;
- распечатки публикаций из печатных изданий;
- копии дипломов и документов, подтверждающих участие в отраслевых выставках;
- распечатка Интернет-страницы с сайта www.frenchkiss.ru;
- выписка из реестра международных регистраций ВОИС с переводом.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.10.2012, от лица, подавшего возражение, были представлены дополнительные материалы, подтверждающие доводы, изложенные в возражении, однако, поскольку эти материалы отсутствовали в возражении и не относятся к общедоступным словарно-справочным материалам, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС они не могут быть учтены в рамках данного рассмотрения.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 02.08.2012, представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения.

В отзыве отмечено, что оспариваемый товарный знак «FRENCHKISS» и знаки обслуживания лица, подавшего возражение, не являются сходными до степени смешения и зарегистрированы для неоднородных товаров и услуг.

Оспариваемый товарный знак имеет оригинальный дизайн в силу необычности шрифта и используемых акцентов. Для того чтобы распознать в товарном знаке слово «FRENCHKISS», потребителю требуются некоторые усилия, поскольку он воспринимается скорее как изобразительный, в отличие от

противопоставленных товарных знаков, которые имеют совершенно иное композиционное решение, представляя собой классическую эмблему в форме горизонтально ориентированного эллипса, вызывающего ассоциации с кофейным зерном. Кроме того, слово «FRENCHKISS» не является лексемой какого-либо языка, в отличие от элементов «FRENCH» и «KISS», включенных в знаки обслуживания лица, подавшего возражение.

По мнению правообладателя, противопоставленные товарные знаки вызывают ассоциации с продвижением кондитерских изделий и шоколада, а не с их изготовлением.

Оспариваемый товарный знак не нарушает исключительных прав лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие установить факт производства ООО «ФРЕНЧКИС» кондитерских изделий по состоянию на 29.02.2010.

Приложенные к возражению копии рекламных материалов и дипломов не подтверждают факт производства кондитерских изделий и однородных товаров 30 класса МКТУ. Представленные лицом, подавшим возражение, сведения из ЕГРЮЛ свидетельствуют, что на момент приоритета оспариваемого товарного знака оно не занималось производством товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель полагает, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются графически, фонетически и по общему зрительному впечатлению.

Оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «FRENCHKISS», сам по себе никоим образом не указывает на изготовителя товара, а поэтому не может вызывать не соответствующие действительности ассоциации с производителем товара. По мнению правообладателя, ссылка на то обстоятельство, что до даты приоритета лицо, подавшее возражение, активно продвигало товары 30 класса МКТУ на рынке, не относимы к данному делу и свидетельствуют о неверном толковании нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Оценка действий

конкурирующих субъектов на предмет их добросовестности является компетенцией органов Федеральной антимонопольной службы России и арбитражных судов.

В материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие установить способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (29.01.2010) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс 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).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 пункту (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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, приведенные в пункте (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением

(отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №424745 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «FRENCHKISS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается как изобразительный, в силу чего анализ его сходства с противопоставленными знаками должен проводиться по критериям оценки изобразительных знаков, поскольку, несмотря на оригинальность шрифта, которым выполнено слово «FRENCHKISS», оно не утратило своего словесного характера. При этом, несмотря на слитное написание лексических единиц английского языка, в целом обозначение «FRENCHKISS» не вызывает затруднений в переводе на русский язык как «французский поцелуй».

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] представляют собой комбинированные обозначения, выполненные в виде овалов, центральную часть которых занимают словесные элементы «FRENCH KISS», выполненные оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными буквами латинского алфавита с первыми заглавными буквами «F» и «K». Кроме того, в противопоставленные знаки включены не охраняемые элементы «CHOCOLATE», «BOUQUIN» [1] и «PATISSERIE» [2].

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «FRENCHKISS» и «FRENCH KISS», занимающих доминирующее положение в сравниваемых знаках.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить некоторое отличие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке оригинального шрифта, однако, учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов

«FRENCHKISS» и «FRENCH KISS», этот признак не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [2], тесно связан с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку касается продвижения этих товаров (шоколада и кондитерских изделий).

Учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов, занимающих в них доминирующее положение, коллегия считает возможным признать однородными товары 30 класса МКТУ и связанные с этими товарами услуги 35 класса МКТУ.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки в отношении однородных товаров и связанных с ними услуг вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к шоколаду и кондитерским изделиям, и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению этих товаров.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «FRENCHKISS» по свидетельству №424745 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «FRENCHKISS» нарушает его право на фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ ООО «ФРЕНЧКИС» было зарегистрировано в качестве юридического лица 02.09.2004. Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование «ФРЕНЧКИС», обладающее

фонетическим тождеством со словесным элементом «FRENCHKISS» оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг, поскольку сходные средства индивидуализации, используемые в различных видах деятельности, не влекут столкновения прав их владельцев.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал следующее.

Представленная выписка из ЕГРЮЛ не содержит информации о видах деятельности, которые может осуществлять лицо, подавшее возражение.

Эфирные справки свидетельствуют только о размещении рекламы ООО «ФРЕНЧКИС» на телевидении без раскрытия ее содержания.

Рекламная информация, размещенная в журналах, свидетельствует об использовании противопоставленного товарного знака [1] в рекламе товаров 30 класса МКТУ, а именно: шоколадных конфет ручного производства (hand made).

Представленные копии дипломов также не содержат информации об области деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием.

Что касается информации о компании, размещенной на сайте www.frenchkiss.ru, то ее недостаточно для установления однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с областью деятельности лица, подавшего возражение, осуществляемой под фирменным наименованием.

Таким образом, представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №424745 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, представленные материалы свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовала

информация о товарах (шоколадных конфетах) маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, в силу чего у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и лицом, подавшим возражение, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака в отношении шоколадных конфет на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 02.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424745 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; леденцы; марципаны; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».