

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 12.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Лина», г. Рязань (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496302, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010725707 с приоритетом от 22.07.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.09.2013 за №496302 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Лазарева Михаила Львовича, Костромская обл., г. Кострома (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №496302 представляет собой

С ПЫЛУ С ЖАРУ
S PILY S ZHARY
S PILU S ZHARU
С ПЫЛУ С ЖАРУ
С ПИЛУ С ЖАРУ
S PILU S ZHARY

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 12.05.2016 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

С ПЫЛУ С ЖАРУ по свидетельству №405078 с приоритетом от 25.06.2009, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сходство знаков обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ»;

- товары 30 класса МКТУ «блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, относятся к родовой группе товаров «мучные кондитерские изделия»;

- товары 30 класса МКТУ «снеки из пшеничного хлеба», указанные в оспариваемой регистрации, относятся к родовой группе товаров «хлебобулочные изделия», что подтверждается ГОСТом Р 51785-2001 «Изделия хлебобулочные Термины и определения». Так, согласно указанному ГОСТу к хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог пирожок, пончик. К хлебобулочным изделиям пониженной влажности относятся, в частности, сухари. Основным сырьем для хлебобулочного изделия, являющегося необходимой составной частью хлебобулочного изделия, к которому относятся: мука, зерновые продукты, хлебопекарные дрожжи, соль поваренная пищевая и вода.

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ, относящиеся к таким родовым группам как «мучные изделия» и «хлебобулочные изделия», однородны, так как относятся к обобщенной категории продуктов питания, которые являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, относятся к одной родовой группе товаров, являются взаимозаменяемыми, а также сопоставимы по своему качественному составу, форме и свойствам (в том числе потребительским), условиям реализации, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что однородность товаров 30 класса МКТУ «мучные изделия» и «хлебобулочные изделия» также подтверждена в

решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2015, принятом по результатам рассмотрения возражения, поданного Лазаревым М.Л., против предоставления правовой охраны товарному знаку

С ПЫЛУ С ЖАРУ

по свидетельству №458861. Однородность товаров 30 класса МКТУ «мучные изделия», «хлебобулочные изделия» и «сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба» также подтверждена в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.05.2016, принятом по результатам рассмотрения возражения, поданного ООО

С ПЫЛУ С ЖАРУ
S PILY S ZHARY
S PILU S ZHARU
С ПЫЛУ S ЖАРУ
С ПИЛУ S ЖАРУ
S PILY S ЖАРУ

«ЛИНА», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496302.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496302 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «снеки из пшеничного хлеба».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.fips.ru, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №496302, №405078 – [1];

- ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» – [2];

- ГОСТ Р 51785-2001 «Изделия хлебобулочные Термины и определения» – [3];

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о производстве сухарей – [4].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ не могут быть признаны однородными, так как:

- ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» – [2], на который ссылается лицо, подавшее возражение, введен в действие 01.01.2012, т.е. после даты (22.07.2010) приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может быть применен к правоотношениям, возникшим до его принятия и вступления в силу;

- кроме того, указанный ГОСТ [2] не содержит такого термина и определения как «снеки из пшеничного хлеба» и не подтверждает однородность сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ;

- указанные в возражении ГОСТы [2, 3] в настоящее время не действуют и не могут быть приняты во внимание;

- материалы возражения не содержат доказательств того, что понятия «мучные изделия» и «снеки из пшеничного хлеба», а также «снеки из пшеничного хлеба» и «сухари пшеничные сдобные» тождественны;

- в российском законодательстве отсутствует термин «снеки из пшеничного хлеба» и какие-либо критерии, предъявляемые к указанному продукту;

- в отношении несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо доказательства введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя;

- правообладатель также отмечает, что решения Роспатента от 19.06.2015 и от 25.05.2016 не могут обосновывать позицию лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №496302.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №576-ст от 30.11.2010 «Об утверждении национального стандарта» – [5];

- ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание термины и определения» – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (22.07.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №496302 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 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 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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.

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 представляет собой словесное обозначение

С ПЫЛУ С ЖАРУ
S PLY S ZHARY
S PILU S ZHARU
С ПЫЛУ С ЖАРУ
С ПИЛУ С ЖАРУ
S PLY S ЖАРУ

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный знак по свидетельству №405078 представляет собой словесное обозначение **С ПЫЛУ С ЖАРУ**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ показал, что оспариваемый знак содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку (1) словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что сравниваемые знаки имеют графические отличия, которые в данном случае носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В этой связи можно сделать вывод о правомерности доводов лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков (данный факт правообладателем не оспаривается).

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Рекомендации) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они

изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;
- назначение товаров;
- вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

При этом согласно пункту 3.1.1 чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Согласно доводам возражения товары 30 класса МКТУ «снеки из пшеничного хлеба», указанные в перечне оспариваемой регистрации, и «блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1), однородны. В качестве подтверждения приведены положения ГОСТа Р 51785-2001 [3].

Согласно доводам правообладателя ГОСТ [3] в настоящее время не действует, в связи с чем указанный нормативный документ не может быть применен.

Коллегия отмечает, что ГОСТ [3], действительно, в настоящее время не действует, однако он действовал до 30 апреля 2015 года (т.е. на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлся действующим нормативным документом). Кроме того, на его основе подготовлен ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения», который был введен с 01 мая 2015 года (далее – ГОСТ [7]).

При этом коллегия также отмечает, что термины и определения, установленные ГОСТом [3], полностью соответствуют терминам и определениям, установленным ГОСТом [7].

С учетом изложенного, указанный выше довод правообладателя не может быть признан убедительным.

Согласно положениям подпункта 1 пункта 3 ГОСТа [7], что соответствует подпункту 1 пункта 2 ГОСТа [3], к хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик.

Согласно положениям подпункта 15 пункта 3 ГОСТа [7], что соответствует подпункту 6 пункта 2 ГОСТа [3], к хлебобулочным изделиям пониженной влажности относятся, бараночные изделия, сухари, гренки, хрустящие хлебцы, соломка, хлебные палочки сухари.

Согласно подпункту 37 пункта 3 ГОСТа [7], что соответствует подпункту 30 пункта 2 ГОСТа [3], основным сырьем (для хлебобулочного изделия) относятся: мука, зерновые продукты, хлебопекарные дрожжи, соль поваренная пищевая и вода.

При этом коллегия отмечает, что в ГОСТах [3] и [7] отсутствует определение «снеки из пшеничного хлеба». Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что в формулировке товара «снеки из пшеничного хлеба», содержится указание на то, что данный продукт изготовлен из пшеничного хлеба, т.е. представляет не что иное как «хлебобулочное изделие», обратное правообладателем не доказано.

С учетом изложенного, товары противопоставленного товарного знака «изделия пирожковые» и товары оспариваемой регистрации «снеки из пшеничного хлеба» относятся к одной родовой группе товаров «хлебобулочные изделия», имеют один и тот же основной состав сырья, из которого они изготавливаются, один рынок сбыта и совместную встречаемость (реализуются как в розничной сети, так и оптом), один круг потребителей (потребителями могут быть как молодежь, так и люди зрелого возраста), являются взаимозаменяемыми, поскольку сопоставимы по своему качественному составу, калорийности, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Таким образом, сопоставляемые товары противопоставленного товарного знака «изделия пирожковые» и оспариваемые товары «снеки из пшеничного хлеба» совпадают по всем основным признакам установления однородности товаров.

При определении однородности товаров коллегия также учитывала, что сопоставляемые товары относятся к товарам широко потребления, низкой ценовой категории, а сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства (включают тождественный словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ»). В связи с чем вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В этой связи при маркировке товаров товарными знаками, имеющими высокую степень сходства, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Что касается ссылки правообладателя на положения ГОСТа Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» – [2], то следует отметить, что данный ГОСТ является действующим, в связи с чем довод правообладателя относительно того, что указанный ГОСТ не может служить нормативно-правовым документом для рассмотрения настоящего возражения не может быть признан убедительным.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №496302 в отношении товаров «снеки из пшеничного хлеба» требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Анализ на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте потребителей.

Материалы возражения, не содержат документов, доказывающих широкую известность российскому потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака товаров, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных сходным обозначением. В этой связи довод возражения о несоответствия оспариваемой регистрации пункту 3(1) является недоказанным.

В Роспатент 14.07.2016 правообладателем было представлено особое мнение, одним из доводов которого является то, что «...коллегией не была приведена формулировка понятия «снек»... и не доказана однородность товара «снек из пшеничного хлеба» и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №405078».

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям сети Интернет снеки – в англоязычных странах это общее название легких блюд, предназначенных для утоления голода между основными приемами пищи. К снекам относятся конфеты, крекеры, кукурузные палочки, орешки, мелкое печенье, попкорн, сухарики, фруктовые снеки, соленые палочки и др., см. словари и энциклопедии на сайте <http://dic.academic.ru/>.

Согласно Исследованиям компании «Маркет Аналитика» на российском рынке снековую продукцию в зависимости от состава сырья, из которого она изготовлена, подразделяют на соленые снеки (классические, натуральные, мучные, морские, мясные, сырные и др.) и сладкие снеки (классические, мучные, сахаристые и др.). Так, в частности, к соленым мучным снекам относятся сухарики, соленая соломка, печенье; к сладким мучным снекам – печенье, вафли, см. сайт <http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1929>.

С учетом изложенного, товары оспариваемой регистрации «снеки из пшеничного хлеба» - это снеки, изготовленные из хлеба, т.е. представляют собой мучные снеки, к которым, как указано выше, относятся сухарики, соломка, печенье. При этом согласно ГОСТу «Изделия хлебобулочные Термины и определения» соломка, сухари относятся к хлебобулочным изделиям.

Таким образом, «снеки из пшеничного хлеба» однородны товарам противопоставленного товарного знака (анализ однородности сопоставляемых товаров приведен выше).

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы отзыва правообладателя, проанализированного выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496302 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «снеки из пшеничного хлеба».