

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 17.03.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика «Саратовская» (ЗАО «КОНСАР»), Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №431035, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009725662 с приоритетом от 16.10.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2011 за №431035 на имя ЗАО «Хлебозавод №28», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ: «блины, бриоши, булки, вермишель, глюкоза пищевая, дрожжи, загустители для пищевых продуктов, закуски лёгкие на базе хлебных злаков, изделия макаронные, изделия пирожковые, какао, каши молочные, крупа кукурузная, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, кушанья мучные, лапша, лед пищевой, лепешки рисовые, мальтоза, мед, мороженое, мороженое фруктовое, мука, мюсли, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки какао, патока, пироги, пицца, попкорн, порошки для мороженого, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, пудинги, равиоли, резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей], рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки], сахар, спагетти, сухари панировочные, сэндвичи, табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой),

такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей], тапиока, тесто из бобов сои, тортилы [маисовые лепешки], хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, чай, чай со льдом».

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Круже», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и являющееся фантазийным по отношению к заявленным товарам.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 17.03.2014, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «КРУЖЕЛЬ» по свидетельству №370173 [1] в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки являются словесными и выполнены стандартным шрифтом в черно-белой гамме;
- фонетическое сходство знаков обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением их по отношению друг к другу, вхождением одного обозначения в другое;
- установить смысловое сходство обозначений не представляется возможным, так как они являются фантазийными;
- сравнительный анализ товаров, в отношении которых действуют оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, показывает, что такие товары 30 класса МКТУ как «блины, бриоши, булки, закуски легкие на базе хлебных злаков, изделия пирожковые, кушанья мучные, лепешки рисовые, пироги, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, сэндвичи, хлеб, хлеб из пресного теста» являются однородными товарам 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия; конфеты; шоколад; пастилки (кондитерские изделия); пралине; изделия кондитерские желеобразные; помадки(кондитерские изделия); вафли; печенье; карамель»,

поскольку относятся к одному роду – продукты питания, изготавливаются из похожего материала – зерновые продукты и мука, имеют одинаковое назначение – быстрое утоление голода и получение удовольствия, один круг потребителей – розничная сеть и одинаковые условия реализации.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №431035 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «блины, бриоши, булки, закуски легкие на базе хлебных злаков, изделия пирожковые, кушанья мучные, лепешки рисовые, пироги, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, сэндвичи, хлеб, хлеб из пресного теста».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «Круже» и «Кружель» имеют отличия в последнем слоге и в ударении;
- современные толковые словари не содержат однозначных определений слов «Круже» и «Кружель», однако, удалось найти примеры их применения в разговорной речи и при производстве товаров, согласно которым «Кружель» все-таки означает «карусель», тогда как слово «Круже» определяется как «кружева»;
- противопоставленный товарный знак зарегистрирован для кондитерских изделий, поэтому правообладатель исключил при регистрации оспариваемого знака все товары, относящиеся к кондитерским изделиям или сходным с ними;
- «блины, булки, пирожки, хлеб, закуски легкие на базе хлебных злаков и т.д» не являются однородными «конфетам, шоколаду, вафлям и печенью» из-за разного назначения, особенностей производства и хранения и разного круга потребителей;
- Суд по интеллектуальным правам 26.05.2014 вынес решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] в отношении товаров «вафли, пралине» в связи с неиспользованием по делу №СИП-135/2014.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №431035.

К отзыву правообладателя приложена копия резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 29.05.2014 палаты по патентным спорам, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 30.06.2014 отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №431035.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 21.11.2014 по делу №СИП-835/2014 указанное решение Роспатента от 30.06.2014 было признано недействительным. Также Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ЗАО «Кондитерская фабрика «Саратовская» от 17.03.2014.

Во исполнение решения Суда возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №431035 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

В адреса сторон были направлены уведомления о дате проведения коллегии, назначенной на 18.06.2015. От представителя правообладателя поступила корреспонденция с просьбой рассматривать возражение без его участия.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (16.10.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 2 пункта 6 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 14.4.2.2 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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесное обозначение «Круже», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в котором первая буква выполнена заглавной.

Согласно внесенным в регистрацию изменениям от 14.04.2015 из перечня товаров 30 класса МКТУ исключены: кушанья мучные, продукты мучные.

Таким образом, на дату рассмотрения возражения товарный знак по свидетельству №431035 действует для следующих товаров 30 класса МКТУ: блины, бриоши, булки, вермишель, глюкоза пищевая, дрожжи, загустители для пищевых продуктов, закуска лёгкая на базе хлебных злаков, изделия макаронные, изделия пирожковые, какао, каши молочные, крупа кукурузная, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, кушанья мучные, лапша, лед пищевой, лепешки рисовые, мальтоза, мед, мороженое, мороженое фруктовое, мука, мюсли, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки какао, патока, пироги, пицца, попкорн, порошки для мороженого, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, пудинги, равиоли, резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей], рулет весенний [сырые овощи, завернутые в

блин из рисовой муки], сахар, спагетти, сухари панировочные, сэндвичи, табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой), такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей], тапиока, тесто из бобов сои, тортилы [маисовые лепешки], хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, чай, чай со льдом.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «КРУЖЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак действует в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия; конфеты; шоколад; пастилки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские желеобразные; помадки [кондитерские изделия]; печенье; карамель».

Сравнительный анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака «Круже» и противопоставленного товарного знака «КРУЖЕЛЬ» показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое. Графическое сходство знаков обусловлено использованием при их выполнении стандартного шрифта и букв одного алфавита. Фантазийный характер обозначений не позволяет оценить их смысловое сходство.

Учитывая изложенное, у коллегии имеются основания полагать, что оспариваемый товарный знак «Круже» и товарный знак «КРУЖЕЛЬ» ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 30 класса МКТУ: **«блины, бриоши, булки, закуски легкие на базе хлебных злаков, изделия пирожковые, лепешки рисовые, пироги, продукты зерновые, продукты на основе овса, сэндвичи, хлеб, хлеб из пресного теста»**, в отношении которых испрашивается признание предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №431035 недействительным, показал, что часть из них относится к хлебобулочным изделиям (**булки, хлеб, хлеб из пресного теста**), часть – к продукции мукомольно-крупяной (**продукты зерновые, продукты на основе овса**), часть – к готовым блюдам, в том числе из муки и зерна (**блины, лепешки рисовые, закуска легкие на базе хлебных злаков, сэндвичи**). Такие товары как **«пироги, пирожковые изделия»** являются изделиями из дрожжевого или бездрожжевого теста с начинкой или без нее и также относятся к хлебобулочным изделиям. Согласно ГОСТ Р 51785-2001 к хлебобулочным изделиям относятся следующие товары: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик. Товар **«Бриоши»** относится к мучным кондитерским изделиям, поскольку бриошь – это булочка из сладкого теста со сладкой начинкой.

Товары 30 класса МКТУ: **«кондитерские изделия; конфеты; шоколад; пастилки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские желеобразные; помадки [кондитерские изделия]; печенье; карамель»**, указанные в перечне противопоставленной регистрации, относятся к кондитерским изделиям.

Согласно ГОСТ Р 53041-2008 кондитерские изделия подразделяются на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. С учетом указанного такие товары как **«конфеты; пастилки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские желеобразные; помадки [кондитерские изделия]; карамель»** представляют собой сладости и относятся к сахаристым кондитерским изделиям, а товар **«печенье»** – к мучным кондитерским изделиям.

Таким образом, кондитерские и хлебобулочные изделия не являются однородными, поскольку отличаются по виду, относятся к разным родовым группам товаров, имеют разный состав и разные технологии производства. Вывод о неоднородности указанных товаров подтверждается также судебной практикой (см., например, Постановление №09АП-55368/2014-ГК Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 27.01.2015 по делу №А40-91292/2014) и практикой Роспатента. Не являются также однородными кондитерским изделиям, в том числе

мучным **«продукты зерновые, продукты на основе овса, блины, лепешки рисовые, закуски легкие на базе хлебных злаков, сэндвичи»** как относящиеся к разным видам и группам товаров, имеющим разный состав сырья. Кроме того, указанные товары располагаются на разных полках магазинов, что не позволяет говорить об их совместной встречаемости в гражданском обороте.

Вместе с тем, следует признать, что товар **«бриоши»** оспариваемой регистрации является однородным товару **«печенье»** противопоставленного товарного знака в силу их принадлежности к одной родовой группе – мучные кондитерские изделия.

Также следует отметить, что в состав некоторых пирогов и пирожковых изделий может входить большое количество сахара, они могут иметь сладкую начинку и располагаться рядом с тортами и пирожными, что позволяет признать их однородными мучным кондитерским изделиям.

Таким образом, коллегия полагает, что в данном случае изделия пирожковые со сладкой начинкой и пироги со сладкой начинкой могут быть признаны однородными товару **«печенье»**, указанному в перечне товарного знака [1].

В связи с указанным имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров, маркированных сходными знаками, одному производителю, что предопределяет вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.03.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 431035 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – «бриоши; изделия пирожковые со сладкой начинкой; пироги со сладкой начинкой».