

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 29.04.2013, поданное ЗАО «Мясная галерея», г.Владимир (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЧЕБУРЕЛЛИ» по свидетельству №477684, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЧЕБУРЕЛЛИ» по заявке №2012702073 с приоритетом от 30.01.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.12.2012 за №477684 на имя ООО «Торгово-Промышленная Компания «ВИЛОН», Московская область, г.Щелково (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №477684 представляет собой словесное обозначение «ЧЕБУРЕЛЛИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №477684 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «ЧЕБУРЕЛИ», по свидетельствам №№419747 [1], 474251 [2], 475870 [3],

477648[4], 475869[5], ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [5], по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим сходством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов «ЧЕБУРЕЛЛИ» - «ЧЕБУПЕЛИ», а по отношению к словесному товарному знаку «ЧЕБУПЕЛИ» по свидетельству №419747 [1] - дополнительно графическим сходством. Однородность товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, определяется их принадлежностью к одной родовой и видовой группе, а также идентичностью ряда позиций.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака «ЧЕБУРЕЛЛИ» для замороженных полуфабрикатов, предназначенных для быстрого приготовления с мясной, куриной, грибной и сырной начинкой, на имя ООО «Торгово-Промышленная Компания «ВИЛОН» вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку до даты приоритета оспариваемого товарного знака у российского потребителя имелось устойчивое представление о том, что товары, маркированные обозначением «ЧЕБУРЕЛЛИ», производятся либо ЗАО «ПОКОМ» (название компании до ее переименования), либо ЗАО «Мясная галерея».

Этот довод мотивирован тем, что продукция, маркированная сходным обозначением «ЧЕБУПЕЛИ», появилась в торговых сетях 03.03.2010 (до даты приоритета оспариваемого товарного знака 30.01.2012) и сразу же завоевала популярность у потребителей. За период с начала 2011 года было реализовано 9 081 548 кг готовой продукции под товарным знаком «ЧЕБУПЕЛИ». Популярность и узнаваемость продукции, маркированной товарными знаками «ЧЕБУПЕЛИ», среди потребителей приводит к тому, что они поневоле могут ошибочно полагать, что товары, маркированные сходным товарным знаком «ЧЕБУРЕЛЛИ» производятся лицом, подавшим возражение, либо создаст ложные ассоциации о

связи лица, подавшего возражение, с правообладателем оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 477684 недействительным в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия протокола осмотра доказательств [6];
- копии кассовых чеков [7];
- копии справок о наличии продукции под товарными знаками «ЧЕБУРЕЛЛИ» и «ЧЕБУПЕЛИ» [8];
- список продукции ТМ «ЧЕБУРЕЛЛИ» [9];
- копия заключения патентоведческого исследования [10];
- копия письма ООО «Глобус Континенталь» [11];
- копии свидетельств №№477648, 475869, 474251, 475870, 419747 [12];
- образцы упаковки продукции под товарным знаком «ЧЕБУПЕЛИ» [13];
- копия упаковки продукции под товарным знаком «ЧЕБУРЕЛЛИ» [14];
- справка о стоимости оборудования [15];
- справка о реализации продукции [16];
- справка о затратах на рекламу [17];
- выписка из ЕГРЮЛ [18].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 29.04.2013 и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки не могут рассматриваться в качестве серии товарных знаков, поскольку товарный знак по свидетельству №419747 [1] представляет собой словесное обозначение «Чепупели», а товарные знаки №№475869[5], 475870[3], 477648[4] представляют собой этикетки, содержащие указанное обозначение с различным составом продукта, в силу чего целесообразно ограничиться сравнением словесных товарных знаков «ЧЕБУРЕЛЛИ» и «Чепупели»;

- сравниваемые обозначения различаются с точки зрения фонетики, поскольку в центральной части оспариваемого товарного знака «ЧЕБУРЕЛЛИ» при произношении возникает четкий согласный сонорный непарный звук [Р], а следующий за ним гласный звук произносится как [Э]. Дополнительное отличие обозначению придает удвоенный звук [ЛЛ], в то время как вторая часть обозначения «Чепурели» образована при помощи глухого согласного звука [П], после которого идет звук [Е], и окончание полностью смазывается;

- с точки зрения графики сравниваемые обозначения также существенно различаются, поскольку один знак выполнен заглавными буквами, а другой – строчными, кроме того, обращают на себя внимание удвоенные буквы -ЛЛ-;

- противопоставленные товарные знаки имеют собственное сложившееся среди российских потребителей смысловое значение как составное слово – сочетание первых слов «чепурек» и «пельмень», обозначающее продукт, сочетающий в себе черты чепурков и пельменей, а слово «ЧЕБУРЕЛЛИ» имеет ассоциативную связь со словами «Чепурашка» и «чепурек», а также характерное для итальянских фамилий окончание -ЕЛЛИ-;

- противопоставленный товарный знак не способен вызвать смешение в сознании потребителей с противопоставленными товарными знаками в связи с тем, что, являясь частью и продолжением широко известной серии продукции «ЧЕБУРЕЧЬЕ», ассоциируется у потребителей с правообладателем;

- по мнению правообладателя, поскольку сравниваемые знаки не могут рассматриваться как сходные до степени смешения, анализ однородности товаров не требуется;

- довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя является производным от предположения о наличии между ними сходства до степени смешения, поэтому, при отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, указанный довод представляется лишенным какого-либо обоснования.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477684.

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

С учетом даты приоритета (30.01.2012) 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 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №477684 представляет собой словесное обозначение «ЧЕБУРЕЛЛИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Поскольку слово «ЧЕБУРЕЛЛИ» не является лексической единицей и отсутствует в словарях русского языка, оно не имеет смыслового значения, в силу чего само по себе не несет каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

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

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя мотивирован его утверждением о том, что потребитель, знакомый с товарами (замороженными полуфабрикатами), маркированными обозначением «ЧЕБУРЕЛЛИ», входящим в серию товарных знаков [1] – [5] лица, подавшего возражение, будет воспринимать те же товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, как произведенные тем же изготовителем, т.е. как продолжение этой серии знаков.

Поскольку способность введения потребителя в заблуждение подтверждается или опровергается в конечном итоге только самим рынком при реализации соответствующих товаров, коллегия не может признать этот довод убедительным, так как лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, подтверждающих факт введения потребителя в заблуждение относительно его изготовителя.

Кроме того, несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки [1], [3] – [5] в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ действительно образуют серию знаков (противопоставленный товарный знак [2] не входит в эту серию, так как зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ), в ее основу положен словесный элемент «ЧЕБУПЕЛИ», а оспариваемый товарный знак «ЧЕБУРЕЛЛИ» не может восприниматься как продолжение этой серии, поскольку в данном случае отсутствует совпадение сильного элемента, лежащего в основе этой серии знаков.

Вывод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение базируется на возможности смешения этих знаков потребителем, т.е. приведен без учета того, что оценка сходства знаков до степени смешения в отношении однородных товаров не связана с применением пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Чебупели», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «Ч».

Знак охраняется в отношении широкого перечня товаров 29, 30 классов МКТУ, которые однородны товарам 29, 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку совпадают по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения ЧЕБУРЕЛЛИ и ЧЕБУПЕЛИ характеризуются наличием четырех слогов, три из которых

совпадают по составу звуков. В конечной части сравниваемых слов также присутствует совпадение звуков, при этом совпадающие звуки имеют одинаковое расположение по отношению друг к другу. Расположение совпадающих и близких звуков позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличающихся в средней части звуками [р] - [п]. Однако данное отличие, при совпадении остальных звуков, составляющих большую часть сравниваемых слов, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве словесных элементов ЧЕБУРЕЛЛИ - ЧЕБУПЕЛИ.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить незначительное отличие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке заглавных букв, а в противопоставленном – строчных с первой заглавной буквой, однако, учитывая фонетическое сходство словесных элементов «ЧЕБУРЕЛЛИ» и «ЧЕБУПЕЛИ», этот признак не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах «ЧЕБУРЕЛЛИ» и «ЧЕБУПЕЛИ» не позволяет использовать семантический критерий сходства, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства.

Довод правообладателя о невозможности смешения в сознании потребителей представлений о сравниваемых обозначениях, основанный на том, что они вызывают разные ассоциации (обозначение «чебупели» воспринимается как составное слово, образованное от первых частей слов «чебурек» и «пельмень», а обозначение «чебупелли» имеет ассоциативную связь со словами «чебурашка», «чебурек», итальянскими фамилиями и продуктами правообладателя серии «Чебуречье»), нельзя признать убедительным, поскольку, как указано выше, эти обозначения относятся к фантазийным изобретенным словам, не имеющим смыслового значения, закрепленного в лексических словарях русского языка, а за счет своего фонетического сходства они способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [1], несмотря

на незначительные отличия, и в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ сходен с ним до степени смешения.

Противопоставленные товарные знаки [3] – [5] представляют собой комбинированные обозначения, доминирующее положение в которых занимает словесный элемент «ЧЕБУПЕЛИ», выполненный оригинальным шрифтом в виде вертикально расположенных друг под другом четырех слогов ЧЕ-БУ-ПЕ-ЛИ белого цвета на фоне красного вертикального прямоугольника, обрамленного изображением мучных изделий в виде пельменей или чебуреков. Знаки выполнены в красном, белом, черном, золотистом, зеленом, желтом, сером, оранжевом цветовом сочетании и зарегистрированы в отношении товаров 29, 30 классов, которые также однородны товарам 29, 30 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков по признакам сходства показал следующее.

Несмотря на то, что оспариваемый словесный товарный знак и противопоставленные комбинированные товарные знаки [3] – [5] отличаются по общему зрительному впечатлению, словесные элементы, занимающие в них доминирующее положение, имеют фонетическое сходство, что обуславливает общий вывод о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «ЧЕБУРЕЛЛИ» по свидетельству №477684 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 29.04.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 477684 недействительным полностью.