

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 24.01.2017, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514974, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013709932 с приоритетом от 27.03.2013 зарегистрирован 05.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №514974 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Дубки», Саратовская область (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «С КЛЮЧОМ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.01.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №514974 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак по свидетельству №128791 с приоритетом от 30.09.1994, зарегистрированный в отношении различных товаров и услуг, в том числе однородных товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ,

который представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «КЛЮЧ»;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514974 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака основан в 2001 году и является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий страны;

- сравниваемые товарные знаки существенно различаются внешней формой, смысловым значением и композиционным построением;

- слово «КЛЮЧ» имеет множество различных значений (металлический стержень с особой комбинацией вырезов для отпираания и запираания замка; приспособление для отвинчивания или завинчивания, откупоривания, приведения в действие механизма; то, что служит для разгадки, понимания чего-нибудь; верхний камень, замыкающий свод сооружения; знак в начале нотной строки; вытекающий из земли источник, родник);

- оспариваемый товарный знак содержит конструкцию «предлог плюс существительное» и с точки зрения семантики может восприниматься как некий объект, признаком которого является наличие некоего ключа – «с источником», «с родником», «с ключом к разгадке»;

- изобразительный элемент в виде стилизованного изображения болта с натянутой лентой, читаемого как буква «К», в противопоставленном товарном знаке, указывает на конкретное смысловое значение «ключ» - гаечный ключ, таким образом, словосочетание «С КЛЮЧОМ» имеет иное значение, отличное от противопоставленного комбинированного обозначения;

- сравниваемые знаки отличаются визуально, поскольку выполнены различными шрифтами, кроме того, противопоставленный товарный знак содержит изобразительный элемент;

- относительно однородности товаров и услуг правообладатель считает, что однородными в оспариваемом товарном знаке могут быть признаны лишь те товары, которые совпадают с товарами, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак;

- существует целый ряд зарегистрированных в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ товарных знаков, содержащих слово «КЛЮЧ», правообладателями которых являются различные юридические лица.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №514974.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.03.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №514974 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «С КЛЮЧОМ» по свидетельству №514974 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный лицом, подавшим возражение, товарный знак по свидетельству №128791 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения колонны и словесного элемента «КЛЮЧ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «КЛЮЧОМ»/«КЛЮЧ».

Так, словесный элемент «КЛЮЧОМ» оспариваемого товарного знака представляет собой существительное «КЛЮЧ» в творительном падеже.

То обстоятельство, что сравниваемые словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака образованы от одного и того же имени существительного (КЛЮЧ - ключ, родник место, где подземные воды вытекают на поверхность земли; муж. начально клюка, крюк, напр. которым запирается крестьянский дверной замок, засов, зубчатая задвижка; металлическое приспособление для отпирания и запираения замка; (музыкальное), знак нотного письма, ставится в начале нотного стана и определяет звуковысотное значение нот; совокупность символов, используемая для выделения объектов из множества им подобных, их поиска или засекречивания, см. Интернет, Словари и Энциклопедии на Академике), приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых знаков, которое характеризуется подобием заложенных понятий и идей.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено полным вхождением словесного элемента «КЛЮЧ» противопоставленного товарного знака в словесный элемент «КЛЮЧОМ» оспариваемого товарного знака.

Что касается изобразительного элемента, содержащегося в противопоставленном товарном знаке, то он не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков определяет общий вывод о сходстве знаков, при этом довод лица, подавшего возражение, о том, что присутствие предлога «С» меняет смысловое значение слова «КЛЮЧ», нельзя признать убедительным, так как ни его лексическое значение, ни семантическая окраска не меняется.

В отношении однородности товаров и услуг коллегия отмечает следующее.

Товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца, молоко и молочные продукты; анчоусы; белки для кулинарных целей; белок яичный; гнезда птичьи съедобные; бульоны ветчина; желатин; желе мясное; желе пищевое;

желток яичный; изделия колбасные; икра; йогурт; кефир (напиток молочный); клей рыбий пищевой; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы рыбные; концентраты бульонные; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс (напиток молочный); лангусты [неживые]; лосось; маргарин; масло сливочное; мидии [неживые]; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко сгущенное; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; омары [неживые]; паштеты из печени; печень; порошок яичный; полуфабрикаты и смеси с мясом замороженные; полуфабрикаты и смеси с рыбой замороженные; продукты пищевые рыбные; простокваша; птица домашняя [неживая]; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; рыба соленая; ряженка; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки (молочный продукт); сливки взбитые; сметана (скашленные сливки); солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; субпродукты; сыворотка молочная; сыры; тефтели; тунец; устрицы [неживые]; ферменты молочные для кулинарных целей; филе рыб; яйца улитки» оспариваемого товарного знака и товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты; яйца, молоко и молочные продукты» противопоставленного товарного знака являются однородными, так как они соотносятся как род-вид, либо относятся к одной и той же родовой группе товаров (продуктам животного происхождения) и имеют одинаковое назначение (предназначенные для употребления в пищу), а также сходный круг потребителей и условия сбыта.

Товары 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты, айвар (консервированный перец); арахис обработанный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; варенье имбирное; горох консервированный; грибы консервированные; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; консервы овощные; капуста квашенная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы фруктовые; корнишоны; лук консервированный; муссы овощные; овощные смеси с мясом; оливки консервированные; пикули; полуфабрикаты и смеси

с овощами замороженные; салаты овощные; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад (за исключением кондитерских изделий); миндаль толченый; молоко соевое [заменитель молока]; мякоть фруктовая; оладьи картофельные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; плоды и ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; творог соевый; трюфели консервированные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты, консервированные в спирте; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые» оспариваемого товарного знака и товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке» являются однородными, так как они соотносятся как род-вид, либо относятся к одной и той же родовой группе товаров (продуктам растительного происхождения) и имеют одинаковое назначение (предназначенные для употребления в пищу), а также сходный круг потребителей и условия сбыта.

Все остальные товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, относятся к маслам и жирам пищевым, то есть относятся к другому виду товаров, чем приведенные в противопоставленном товарном знаке товары 29 класса МКТУ, следовательно, они не являются однородными.

Товары 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «кофе, чай, заменители кофе» противопоставленного знака совпадают или являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (продуктам натуральным, напиткам на

их основе или их заменителям), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 30 класса МКТУ «рис; тапиока (маниока) и саго» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «рис, тапиока, саго» противопоставленного знака являются идентичными или совпадают как род/вид.

Товары 30 класса МКТУ «мороженое; лед для охлаждения; вещества связующие для мороженого (пищевой лед); йогурт замороженный (мороженое); лед натуральный или искусственный; лед пищевой; порошки для мороженого» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «мороженое, пищевой лед» противопоставленного знака совпадают или являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (лед, мороженое), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 30 класса МКТУ «мед» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «мед» противопоставленного знака являются идентичными.

Товары 30 класса МКТУ «сахар; сироп из патоки; патока; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза для кулинарных целей; мальтоза» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «сироп из патоки» противопоставленного знака совпадают или являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (сахара), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 30 класса МКТУ «дрожжи, пекарные порошки; ароматизаторы; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; вода морская для приготовления пищи; сода пищевая; солод для употребления в пищу; ферменты для теста; экстракт солодовый пищевой» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «дрожжи, пекарные порошки» противопоставленного знака совпадают или являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (продукты для сбраживания, продукты пищевые вспомогательные), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 30 класса МКТУ «соль; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «соль» противопоставленного знака совпадают или являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров (соли пищевые), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 30 класса МКТУ «горчица; уксус, приправы; пряности; бадьян (эфирное масло); заправки для салатов; имбирь (пряность); каперсы; карри (приправа); кетчуп (соус); корица (пряность); куркума пищевая; майонез; маринады; орех мускатный; паста соевая (приправа); перец; подливки мясные; пюре фруктовое (соусы); семя анисовое; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы (приправы); специи; травы огородные консервированные [специи]» оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ «горчица, уксус, соусы (приправы), пряности» противопоставленного знака совпадают или являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров (приправы, пряности, специи), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Все остальные товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, относятся к мучным и зерновым продуктам, хлебобулочным и кондитерским изделиям, то есть относятся к другому виду товаров, чем приведенные в противопоставленном товарном знаке товары 30 класса МКТУ, следовательно, они не являются однородными.

Кроме того, все товары 29 и 30 классов МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности (производственная деятельность по выпуску конкретных товаров – предоставление третьим лицам определенных услуг), как следствие, реализуются на совершенно разных экономических площадках (рынках товаров или сфер услуг) и имеют разный круг потребителей. При этом приведенные в перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака соответствующие определенные формулировки услуг никак не указывают на обязательное наличие у них какой-либо

неразрывной связи с производственной деятельностью по выпуску товаров 29, 30 классов МКТУ. Следовательно, они также не являются однородными.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении вышеуказанных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Доводы правообладателя, касающиеся того, что на территории Российской Федерации действует правовая охрана товарных знаков, включающих словесный элемент «ключ» и зарегистрированных на имя других лиц в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ показал, что данный довод является необоснованным, поскольку, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 514974 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; айвар (консервированный перец); бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; ветчина; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; закуска лёгкая на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; йогурт; капуста квашеная; кефир (напиток молочный); клей рыбий пищевой; коктейли молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс (напиток молочный); лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; масло

сливочное; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад (за исключением кондитерских изделий); мидии [неживые]; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощные смеси с мясом; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; полуфабрикаты и смеси с мясом замороженные; полуфабрикаты и смеси с рыбой замороженные; полуфабрикаты и смеси с овощами замороженные; продукты пищевые рыбные; простокваша; птица домашняя [неживая]; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; рыба соленая; ряженка; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки (молочный продукт); сливки взбитые; сметана (сквашенные сливки); сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; тефтели; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты молочные для кулинарных целей; филе рыб; чеснок консервированный; чечевица консервированная; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты, консервированные в спирте; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; яйца улитки», товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения; ароматизаторы; бадьян (эфирное масло); ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор];

вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого (пищевой лед); вода морская для приготовления пищи; гвоздика (пряность); глюкоза для кулинарных целей; заменители кофе растительные; заправки для салатов; имбирь (пряность); йогурт замороженный (мороженое); каперсы; карри (приправа); кетчуп (соус); корица (пряность); кофе-сырец; куркума пищевая; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; мальтоза; маринады; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; орех мускатный; паста соевая (приправа); патока; перец; подливки мясные; порошки для мороженого; пюре фруктовое (соусы); семя анисовое; сода пищевая; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы (приправы); специи; травы огородные консервированные [специи]; ферменты для теста; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел».