

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 26.03.2013. Данное возражение подано ООО «Скайфуд», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011718839, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011718839 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «ПЫШЕЧКА», «РУССКОЕ КАЧЕСТВО – ОТМЕННЫЙ АППЕТИТ» была подана на имя заявителя 15.06.2011 в отношении товаров и услуг 30, 35, 39, 40 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011718839 в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 39 и 40 классов МКТУ. В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «ПЫШКА», свидетельство № 373865, приоритет от 18.06.2008, Р.А. Мусина, Россия, товары и услуги 30 и 43 классов МКТУ [1];

- «ПЫШКА», свидетельство № 165291, приоритет от 05.02.1997, ООО «Пышка», Россия, услуги 35 и 42 классов МКТУ [2].

В палату по патентным спорам 12.04.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными с точки зрения фонетики (разное количество букв, слогов, различие состава гласных и согласных звуков, дополнительный словесный элемент в заявленном обозначении), семантики («пышка» - пухлая, круглая и мягкая булка (например, аппетитная пышка), «пышечка» - круглый, полный, свежий ребенок, девушка (например, эта девочка такая пышечка), различие изобразительных элементов, несущих разные семантические образы) и графики (используются различные оригинальные шрифты, цветовые решения);

- экспертизой было принято во внимание только условное сходство обозначений, не достигающее до степени смешения, и не рассмотрены другие критерии признания обозначений сходными кроме фонетического аспекта;

- заявитель являлся правообладателем товарного знака, тождественного заявленному обозначению, по свидетельству № 219063 с приоритетом от 24.05.2000 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука пищевая; мучные продукты; крахмал пищевой», т.е. товары однородные части товаров 30 класса МКТУ противопоставленного знака [1], датой приоритета которого является 18.06.2008. Заявитель не давал согласия на регистрацию младшего знака, что обуславливает вывод о том, что при регистрации противопоставленного знака [1] основание сходства не выдвигалось;

- товары, маркируемые заявленным обозначением, имеют длительную историю использования на отечественном рынке. Материалы, представленные экспертизе, безоговорочно характеризуют обозначение как обладающее высокой степенью различительной способности для товаров 30 класса МКТУ, узнаваемостью российскими потребителями и приверженностью их к товарам, маркируемым данным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня

товаров и услуг, а именно в отношении услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ, указанных в заключении экспертизы, а также в отношении товаров 30 класса МКТУ: «блины; булки; изделия макаронные; изделия пирожковые; крахмал пищевой; кулебяки; кушанья мучные; лапша; мука; пироги; пицца; продукты мучные; равиоли; спагетти; хлеб; хлеб из пресного теста».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.06.2011) заявки № 2011718839 на регистрацию товарного знака 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и представляет собой композицию, включающую словесные элементы «ПЫШЕЧКА» (размещен в горизонтально-ориентированной плашке оригинальной формы), «РУССКОЕ КАЧЕСТВО – ОТМЕННЫЙ АППЕТИТ» (размещен внизу композиции). Словесные элементы выполнены заглавными буквами русского алфавита. В центре композиции расположено стилизованное изображение полной женщины в русском народном наряде, стоящей перед столом с блинами и караваем, над которым помещена стилизованная лента. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ, указанных в заключении экспертизы, а также в отношении товаров 30 класса МКТУ: «блины; булки; изделия макаронные; изделия пирожковые; крахмал пищевой; кулебяки; кушанья мучные; лапша; мука; пироги; пицца; продукты мучные; равиоли; спагетти; хлеб; хлеб из пресного теста».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что предоставление самостоятельной правовой охраны словесному элементу «РУССКОЕ КАЧЕСТВО – ОТМЕННЫЙ АППЕТИТ» заявителем не испрашивается.



Противопоставленный знак «  » [1] является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде булки, в центре которой размещены словесный элемент «ПЫШКА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита, и стилизованное изображение поваренка. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «белый, черный, красный, желтый, светло-розовый, серый», в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ПЫШКА» [2] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Услуги 35 (42) и 43 классов МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] – идентичны или однородны, что заявителем не оспаривается. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем в возражении ограничен объем притязаний товарами 30 класса МКТУ (в дополнение к указанным в заключении экспертизы услугам 35, 39 и 40 классов МКТУ), анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного знака [1], в перечне которого имеются товары 30 класса МКТУ, которые могут быть признаны однородными заявленным товарам.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы сравниваемых обозначений «ПЫШЕЧКА» и «ПЫШКА» близки, поскольку имеют тождественные начальные (ПЫШ-) и конечные (-КА) части слов. Однако наличие в заявленном обозначении словесного элемента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО – ОТМЕННЫЙ АППЕТИТ» ослабляет фонетическое сходство знаков в целом.

Сравнение обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений показало следующее. Слово «ПЫШКА» является лексической единицей русского языка и означает «(разг.) пухлая круглая и мягкая булка. Аппетитная пышка. Жаренное в кипящем масле изделие из дрожжевого теста (обычно в виде кольца)». Некоторые словари содержат второе значение данного слова: (перен.) о человеке с пухлыми щеками, округлой фигурой». Слово

«ПЫШЕЧКА» также имеет значение в русском языке: «уменьш.-ласк. к пышка». При этом фразеология данного слова обозначена как «круглый, полный, свежий ребенок, девушка (намек на раздутые пухлые печенья, лепешки)». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что часть семантических значений сопоставляемых знаков совпадает.

Вместе с тем, целесообразно указать на наличие в обоих обозначениях графических элементов, которые определяют восприятие словесных элементов именно в различных значениях: заявленное обозначение – полная женщина (пышечка), противопоставленный знак [1] – стилизованное изображение булки (пышка).

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что сравниваемые обозначения представляют собой художественные композиции, в которых наибольшее пространственное расположение имеют изобразительные части. При этом в противопоставленном знаке [1] словесный элемент «ПЫШКА» выполнен нестандартно, а композиционно связан с графическим изображением булки и



поваренка. Таким образом, обозначения «» и «» создают абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет отличных изобразительных элементов, оригинальности используемого шрифтового исполнения словесных элементов.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание положения статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции, в соответствии с которыми для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Согласно сведениям из сети Интернет и заявитель, и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют фактическую хозяйственную деятельность (заявитель с 1998 года производит товары 30 класса МКТУ, а именно

муку пшеничную, а правообладатель знака [1] с 2000 года развивает сеть магазинов, кулинарий и кафе, в которых, в том числе готовятся и реализуются продукты 30 класса МКТУ) и используют в своей деятельности маркировку, соответствующую заявленному обозначению и противопоставленному знаку [1]. Таким образом, оба обозначения длительное время присутствуют и сосуществуют на рынке производства и реализации продуктов питания, и за это время не было выявлено сведений об их реальном смешении.

Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что заявителем осуществляется с 1998 года хозяйственная деятельность по производству и реализации муки, маркируемой заявленным обозначением, в результате которой данный товар приобрел у потребителей узнаваемость, в связи с чем заявленное обозначение в отношении этого товара не будет смешиваться с товарами и услугами правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2011718839 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товара 30 класса МКТУ: «мука», в дополнение к указанным в заключении экспертизы услугам 35, 39 и 40 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.03.2013, изменить решение Роспатента от 28.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011718839 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мука», а также услуг 35 класса МКТУ: «исследования в области маркетинга; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; услуги субподрядчика управление [коммерческое]», 39 класса МКТУ: «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах» и 40 класса МКТУ: «помол муки; размалывание; рафинирование».