

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 12.01.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», г. Тула (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232826 в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №232826 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.12.2002 по заявке №97710900/50 с приоритетом от 20.08.1997 в отношении товаров 09, 16, 29, 30 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Продюсерской фирмы «Самый СМАК», Москва (далее – правообладатель). Срок действия данной регистрации был продлен до 20.08.2017.

Согласно материалам заявки, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ СМАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.01.2007 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак («РУССКИЙ СМАК») и товарный знак «СМАК / SМАК» по свидетельству №216687 с более ранним приоритетом сходны по семантическому признаку, так как основную смысловую нагрузку в оспариваемом знаке несет слово «СМАК», а слово «РУССКИЙ» – «слабый» элемент, указывающий на место происхождения товара;
- 2) товар 29 класса МКТУ «мармелад» и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении указанных однородных товаров;
- 3) слово «РУССКИЙ» является неохраняемым элементом в составе оспариваемого знака, поскольку указывает на место происхождения товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товара 29 класса МКТУ «мармелад» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил в отзыве от 06.12.2007 несогласие с доводами возражения, мотивировав его следующим:

- 1) оспариваемый товарный знак («РУССКИЙ СМАК») и противопоставленный товарный знак («СМАК / SМАК») фонетически несходны, так как различаются количеством слогов, звуков и составом звуков;

- 2) оспариваемый товарный знак («РУССКИЙ СМАК») и противопоставленный товарный знак («СМАК / SМАК») графически несходны, так как производят различное зрительное впечатление в силу того, что различаются расположением слов в них (на одной строке – на двух строках), составом букв и шрифтовым исполнением;
- 3) оспариваемый товарный знак («РУССКИЙ СМАК») и противопоставленный товарный знак («СМАК / SМАК») семантически несходны, так как первый представляет собой единое словосочетание с абстрактным смысловым значением (вызывает различные семантические ассоциации и означает, например, «смак, присущий русскому характеру» и тому подобное), а второй имеет определенное смысловое значение – «приятное вкусовое ощущение», а кроме того, слово «СМАК» воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя и название популярной кулинарной телевизионной передачи;
- 4) перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не содержит указания на товар «мармелад»;
- 5) слово «РУССКИЙ» в оспариваемом знаке не является указанием на место происхождения товара, поскольку входит в состав единого словосочетания, вызывающего семантические ассоциации, напрямую не связанные с местом происхождения товара, в силу чего исключению из правовой охраны не подлежит.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.08.1997) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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 «РУССКИЙ СМАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что данный знак является словосочетанием, состоящим из двух слов – прилагательного и существительного, грамматически и семантически связанных между собой, выполненных одним видом шрифта и расположенных на одной строке. Указанное обуславливает его восприятие как единого словесного обозначения.

Оспариваемый знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», совпадающих с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного знака. Вместе с тем, следует отметить, что перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не содержит указания на товар «мармелад», в отношении которого, в частности, оспаривается данная регистрация.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен товарный знак по свидетельству №216687 с приоритетом от 13.03.1997, зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение. Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное

обозначение «СМАК / SМАК», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Следует отметить, что данный знак состоит из двух словесных элементов, расположенных на двух строках и не образующих единого словосочетания. Очевидно, что слово «SМАК» является транслитерацией в латинице слова «СМАК».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по фонетическому критерию показал, что сравниваемые обозначения в целом («РУССКИЙ СМАК» – «СМАК / SМАК») не являются сходными, так как отличаются фонетической длиной, а именно, количеством слогов (3 слога – 2 слога), количеством звуков (10 звуков – 8 звуков), а также составом звуков (совпадают только 4 звука из 10).

Вместе с тем, следует отметить фонетическое вхождение противопоставленного знака в состав оспариваемого («СМАК» – «СМАК» – «СМАК»). Однако, начальное положение в оспариваемом товарном знаке занимает фонетически «сильное» слово «РУССКИЙ», которое первым произносится и воспринимается на слух, что обуславливает фонетическое восприятие оспариваемого знака, отличное от восприятия противопоставленного знака.

Сопоставляемые обозначения («РУССКИЙ СМАК» – «СМАК / SМАК») производят различное зрительное впечатление в силу того, что различаются расположением слов в них (на одной строке – на двух строках), визуальной длиной, а именно, количеством букв (11 букв – 8 букв), а также составом букв (совпадают только 4 буквы из 11).

Оспариваемый товарный знак представляет собой единое словосочетание – «РУССКИЙ СМАК», которое обладает абстрактным смысловым значением, так как способно вызывать различные семантические ассоциации абстрактного характера. Следует при этом отметить, что данное обозначение ассоциируется не с местом происхождения товара (Российская Федерация), а с абстрактными понятиями, характеризующими национальные черты русского народа, проживающего не только в России, но и за ее пределами («русский смак», а не «российский смак»).

Входящее в состав сопоставляемых обозначений слово «СМАК» означает «приятное вкусовое ощущение; удовольствие, приятное ощущение, испытываемое во время чего-нибудь; суть, внутренний смысл, интерес, острота чего-нибудь» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»), в силу чего противопоставленный товарный знак («СМАК / SМАК»), не имеющий в своем составе дополнительных слов, оттеняющих качество данного существительного, имеет строго определенное семантическое значение – «приятное вкусовое ощущение», в то время как оспариваемый знак («РУССКИЙ СМАК») воспринимается, скорее всего, как «русская суть», «русский внутренний смысл», «русский интерес» или «острота русского восприятия» и тому подобное.

Указанное позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

Что касается использования слова «СМАК» в качестве названия телепередачи и в составе фирменного наименования правообладателя, то следует отметить, что данное обстоятельство не приводит к утрате им своего смыслового значения и не влияет на вышеизложенные выводы.

При сопоставительном анализе указанных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что семантическое различие сравниваемых обозначений очевидно для российского потребителя и что

превалирующее значение при их восприятии имеет семантический фактор, на основании которого установлено несходство знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, на предмет их однородности с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания товарного знака «РУССКИЙ СМАК» по свидетельству №232826 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В силу того, что оспариваемый знак представляет собой определенную грамматическую конструкцию, в которой прилагательное «РУССКИЙ» выступает определением к слову «СМАК», отсутствуют основания полагать, что он будет указывать на место производства товара. Таким образом, слово «РУССКИЙ» не подлежит исключению из объема правовой охраны товарного знака на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.01.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака «РУССКИЙ СМАК» по свидетельству №232826.