

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 10.03.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Крафт Фудс Рус», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 356344, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» произведена по заявке № 2005701353 с приоритетом от 26.01.2005. В Роспатенте был зарегистрирован договор РД0039185 об отчуждении исключительного права в отношении части товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается свидетельством № 356344, выданным на имя ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2009, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» по свидетельству № 356344 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» по свидетельству № 356344 со следующими товарными знаками, владельцем которых является лицо, подавшее возражение:

- товарным знаком «Черный бархат» по свидетельству № 179379 с приоритетом от 17.04.1998, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком «Черный бархат» по свидетельству № 210635 с приоритетом от 17.04.2000, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «Красный Бархат» по свидетельству № 185685 с приоритетом от 17.11.1998, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3];

- комбинированным товарным знаком «Красный Бархат» по свидетельству № 210632 с приоритетом от 17.04.2000, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4];

- товарным знаком «Синий Бархат» по свидетельству № 183546 с приоритетом от 17.11.1998, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [5];

- комбинированным товарным знаком «Синий Бархат» по свидетельству № 210628 с приоритетом от 14.04.2000, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [6];

- товарным знаком «БАРХАТ» по свидетельству № 274610 с приоритетом от 23.10.2002, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [7];

- товарным знаком «ЛЮБИМЫЙ БАРХАТ» по свидетельству № 267858 с приоритетом от 27.03.2003, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [8];

- товарным знаком «ВИШНЁВЫЙ БАРХАТ» по свидетельству № 257114 с приоритетом от 23.10.2002, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [9].

Возражение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленные товарные знаки включают в себя словесные элементы «ЧЕРНЫЙ», «КРАСНЫЙ», «СИНИЙ», «ВИШНЁВЫЙ», представляющие собой

цвета, и очевидно, что потребители, знакомые с продукцией, маркированной обозначениями «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «СИНИЙ БАРХАТ», «ВИШНЁВЫЙ БАРХАТ» будут воспринимать знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» как продолжение серии знаков ООО «Крафт Фудс Рус»;

- в словосочетаниях «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «СИНИЙ БАРХАТ», «ЛЮБИМЫЙ БАРХАТ», «ВИШНЁВЫЙ БАРХАТ», также как и в словосочетании «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ», доминирующее положение занимает существительное «БАРХАТ», которое является сильным элементом;

- слово «БАРХАТ» используется также в товарных знаках «БРОНЗОВЫЙ БАРХАТ BRONZOVIIY BARKHAT» [10] и «СЕРЕБРЯНЫЙ БАРХАТ SEREBRYANIY BARKHAT» [11] по свидетельствам № 325923 и № 341835, зарегистрированных на имя ООО «Крафт Фудс Рус»;

- фонетическое вхождение слова «БАРХАТ» в рассматриваемые обозначения свидетельствует об их несомненном звуковом сходстве;

- обозначения также производят сходное общее зрительное впечатление и обладают графическим сходством, достаточным для их смешения потребителем;

- поскольку основным элементом сравниваемых знаков является существительное «БАРХАТ», на которое падает логическое ударение, можно констатировать и смысловое сходство оспариваемого и противопоставленных знаков;

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки [1] - [9] зарегистрированы для однородных товаров 30 классов МКТУ, поэтому существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- ООО «Крафт Фудс Рус» – дочерняя компания международной корпорации «Крафт Фудс Инк.», являющейся одним из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, в том числе кондитерских изделий;

- объемы производства продукции под товарными знаками «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», «КРАСНЫЙ БАРХАТ», «СИНИЙ БАРХАТ» составляют около 11 790 тонн, объемы продаж – около 11 265 тонн;

- в 2006 году осуществлен запуск производства конфет под знаками «БРОНЗОВЫЙ БАРХАТ» и «КРЕМОВЫЙ БАРХАТ»;

- совокупный объем расходов ООО «Крафт Фудс Рус» на продвижение и рекламу продукции, маркированной указанными знаками, в том числе «ЛЮБИМЫЙ БАРХАТ», начиная с 2002 г., составляет 2 664 153 долларов США.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 356344 недействительным в отношении всех товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о регистрациях товарных знаков по свидетельствам №№ 179379, 210635, 185685, 210632, 183546, 210628, 274610, 267858, 257114, 325923, 341835 [1] – [11].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв на возражение от 10.03.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- применительно к рассматриваемым товарным знакам обязательные условия нарушения указанной в возражении правовой базы по пункту 1 статьи 7 Закона отсутствуют, поскольку ни «тождества», ни «сходства до степени смешения» нет;

- слово «ЗОЛОТОЙ», входящее в состав товарного знака № 356344, фонетически отличается от слов «ЧЕРНЫЙ», «КРАСНЫЙ», «СИНИЙ», «ЛЮБИМЫЙ» и «ВИШНЁВЫЙ», поэтому сходство до степени смешения по фонетическому критерию отсутствует;

- сходство до степени смешения между товарным знаком № 356344 и товарными знаками №№ 179379, 210635, 185685, 210632, 183546, 210628, 274610, 267858, 257114 по фонетическому критерию отсутствует;

- товарный знак по свидетельству № 356344 представляет собой словесное обозначение, выполненное в две строки, оригинальным, специально отрисованным шрифтом, при этом явно оригинально выполнен графический элемент над буквой «й», символизирующий собой золотой отблеск; к тому же обозначение полностью выполнено заглавными буквами, ниже и правее которых изображена объемная тень;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой либо словесные обозначения, выполненные в одну строку стандартным шрифтом без тени в основном прописными буквами (свидетельства №№ 179379, 185685, 183546), либо комбинированные товарные знаки, в которых словесные элементы выполнены шрифтом, стилизованным под рукописный, причем словесные элементы занимают лишь 17,4 % от общей площади комбинированных товарных знаков (свидетельства №№ 210635, 210632, 210628), либо обозначения, набранные стандартным шрифтом и лишенные отличительных визуальных особенностей (свидетельства №№ 274610, 267858, 257114);

- сходство до степени смешения между товарным знаком № 356344 и товарными знаками №№ 179379, 210635, 185685, 210632, 183546, 210628, 274610, 267858, 257114 по графическому критерию отсутствует;

- в семантике слова «ЗОЛОТОЙ» заложено не указание на цвет, а указание на материал, поэтому сходство до степени смешения между товарным знаком № 356344 и товарными знаками №№ 179379, 210635, 185685, 210632, 183546, 210628, 274610, 267858, 257114 по смысловому критерию отсутствует;

- товары, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 356344, не являются однородными товарам, для которых предоставлена правовая охраны противопоставленным товарным знакам.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 22.05.2009, стороны не явились. Располагая возражением и отзывом на него, коллегии Палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть спор в отсутствие сторон.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 26.01.2005 поступления заявки № 2005701353/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента № 32 от 5.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 по свидетельству № 356344 является словесным и представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ», выполненное близким к стандартному шрифтом, заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные знаки: словесные – «Черный бархат» [1], «Красный Бархат» [3], «Синий Бархат» [5], «БАРХАТ» [7], «ЛЮБИМЫЙ БАРХАТ» [8], «ВИШНЁВЫЙ БАРХАТ» [9] и комбинированные «Черный бархат» [2], «Красный Бархат» [4], «Синий Бархат» [6] – зарегистрированы на имя одного и того же лица – ООО «Крафт Фудс Рус» в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.

В упомянутых комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы, поскольку они легче запоминаются и именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

Таким образом, противопоставленные знаки представляют собой серию знаков, объединенную словосочетаниями «Черный бархат», «Красный Бархат», «Синий Бархат», где логическое ударение падает на существительное «БАРХАТ», а в качестве второстепенного слова выступает прилагательное, указывающее на цвет.

При этом согласно толковому словарю («Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва – 1999 г.), одним из значений слова «ЗОЛОТОЙ» является цвет золота, блестяще-жёлтый.

В силу изложенного выше коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что существует высокая степень вероятности восприятия оспариваемого знака как продолжения противопоставленной серии товарных знаков.

Звуковое различие первых словесных элементов (ЗОЛОТОЙ, Черный, Красный, Синий) сравниваемых товарных знаков не является определяющим, поскольку обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков. В результате оспариваемый товарный знак в целом воспринимается как один из знаков, входящих в серию, зарегистрированную на имя одного лица – ООО «Крафт Фудс Рус».

Графические различия сопоставляемых товарных знаков имеют второстепенное значение, не оказывая влияния на вывод об ассоциировании знаков в целом.

Кроме того, товарный знак «ЛЮБИМЫЙ БАРХАТ» [8] также зарегистрирован на имя ООО «Крафт Фудс Рус» и имеет более ранний приоритет по отношению к оспариваемому товарному знаку. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что правообладатель серии знаков, в которой центральным элементом выступает слово «БАРХАТ», продолжает ее, но уже словесный элемент представляет собой словосочетание, состоящее из того же существительного «БАРХАТ» и любого прилагательного.

В этой связи следует отметить, что даже если слово «ЗОЛОТОЙ» будет восприниматься в переносном значении (согласно толковому словарю): прекрасный, драгоценный, замечательный по достоинствам, счастливый, благоприятный – то также существует угроза смешения знаков по причине восприятия оспариваемого знака в качестве элемента противопоставленной серии товарных знаков.

На основе изложенного, оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» по свидетельству № 356344 признан сходным с противопоставленными товарными знаками, зарегистрированными на имя иного лица и образующими серию [1] – [9].

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кофе, чай, какао, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука из зерновых продуктов, крупы пищевые, каши молочные, мюсли, попкорн, продукты мучные, изделия макаронные, хлебобулочные изделия, изделия пирожковые, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские, мармелад, мороженое, йогурт замороженный, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей).

Противопоставленные товарные знаки [1], [3], [5] зарегистрированы в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия, в том числе шоколад, шоколадные конфеты, какао и какао-продукты, изделия из шоколада, напитки шоколадные, шоколадные напитки с молоком; мороженое. Товарные знаки [2], [4], [6] зарегистрированы в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: шоколадные конфеты с коньяком. Товарный знак [7] зарегистрирован в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: какао; какао-продукты; шоколад; изделия из шоколада; изделия кондитерские; изделия кондитерские на основе сахара и шоколада; конфеты шоколадные; пралине. Товарный знак [8] зарегистрирован в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: конфеты шоколадные; пралине. Товарный знак [9] зарегистрирован в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: какао, какао-продукты; шоколад и изделия из шоколада; напитки-какао,

напитки шоколадные и составы для изготовления этих напитков; кондитерские изделия, в том числе изделия кондитерские на основе сахара и шоколада; включая конфеты шоколадные; пралине.

Сопоставительный анализ части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому знаку, а именно таких товаров, как кофе, чай, какао, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, заменители кофе, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские, мармелад и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, свидетельствует об их однородности по виду, кругу потребителей и условиям реализации.

Остальные товары, для которых предоставлена правовая охрана регистрацией товарного знака по свидетельству № 356344, не являются однородными товарам, обозначенных серией знаков.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя другого лица товарными знаками в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Коллегия Палаты по патентным спорам учла тот факт, что товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и массового спроса, в отношении которых возможность смешения товаров различных производителей достаточно высока.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.03.2009 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» по свидетельству № 356344 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

30 – сахар, рис, тапиока (маниока), саго, мука из зерновых продуктов, крупы пищевые, каши молочные, мюсли, попкорн, продукты мучные, изделия макаронные, хлебобулочные изделия, изделия пирожковые, мороженое, йогурт замороженный, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей).