

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 04.03.2008, поданное ЗАО ИФК «РАЙФ-КАПИТАЛ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «СЛАВЯНСКАЯ САМОБРАНКА» по свидетельству №311963, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «СЛАВЯНСКАЯ САМОБРАНКА» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.08.2006 за №311963 для товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя «ГЕРБАМИН ИНДАСТРИЗ САЙПРУС ЛИМИТЕД», Кипр (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 31.03.2015.

Оспариваемый товарный знак «СЛАВЯНСКАЯ САМОБРАНКА» является словесным и выполнен в две строчки стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавитов.

В Палату по патентным спорам 13.03.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №311963, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «САМОБРАНКА», свидетельство №178320/1, приоритет 03.12.1997, на имя ЗАО ИФК «РАЙФ-КАПИТАЛ», Россия [1];

- «СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА», свидетельство №218033, приоритет 15.05.2001, на имя ООО «БВК-ПРОДТОРГ», Россия [2];

- сравниваемые обозначения обладают фонетическим и семантическим сходством, поскольку в словосочетаниях «СЛАВЯНСКАЯ САМОБРАНКА» и «СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА» определяющим является существительное «самобранка», на которое возложен основной смысл словосочетаний;

- визуальное сходство также имеется, так как сравниваемые обозначения словесные, не отличаются оригинальным шрифтом, не содержат дополнительных графических элементов;

- товары сравниваемых товарных знаков являются однородными;

- лицо, подавшее возражение, активно продвигает свою продукцию, маркируемую товарным знаком [1], на рынок России и других стран и продукцию по лицензии, маркируемую товарным знаком [2], в связи с чем наличие зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 311963 наносит моральный и материальный ущерб ЗАО ИФК «РАЙФ-КАПИТАЛ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 311963 недействительной в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Правообладателем 17.12.2008 был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание прилагательного «славянская» и существительного «самобранка», причем прилагательное является главным словом, на которое распределена основная смысловая нагрузка — из всего множества самобранок выделяются только славянские самобранки, т.е. конкретизируются множество и определяется определенная география;

- каждому человеку с детства из сказок, былин знаком образ, возникающий при восприятии словосочетания — это сказочная скатерть, которая появляется мистическим образом, с расположенными на ней продуктами питания;

- ввиду наличия конкретизирующего и вызывающего дополнительные ассоциации прилагательного «славянская» сравниваемые обозначения нельзя признать сходными по семантическому критерию сходства;

- фонетическое сходство также отсутствует, поскольку знаки существенно отличаются первыми элементами или имеют разновеликий звуковой ряд в целом;

- графического сходства также нет, поскольку знаки выполнены заглавными и строчными буквами, имеется дефис, что создает различное зрительное впечатление;

- сопоставительный анализ показал, что сравниваемые товарные знаки не могут быть признаны сходными ни по одному критерию сходства;

- для сравнения можно привести примеры рассмотрения в ФГУ «Палата по патентным спорам» дел по товарным знакам: «Carte noire», «Черная карта» и «Черный квадрат», «Black square», которые при наличии смыслового сходства были признаны судом не сходными в целом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 311963 в силе.

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

С учетом даты приоритета (31.03.2005) заявки №2005707089/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 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 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на

них не отозваны) или 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 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 по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) 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.

Оспариваемый товарный знак «Славянская самобранка» является словесным и содержит два слова, расположенных в две строки. Слова выполнены стандартным шрифтом строчными буквами кириллического алфавита, первая буква «С» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Логическое ударение в знаке падает на существительное «самобранка».

Противопоставленный знак «САМОБРАНКА» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе элемент «САМОБРАНКА», что фонетически сближает знаки.

Относительно семантики заявленного обозначения необходимо отметить, что анализ словарей русского языка показал, что слово «самобранка» является лексической единицей русского языка и означает: (нар.-поэт.). только в выражении: скатерть-самобранка — в сказках скатерть, чудесным образом "собирающая на стол", т. е. покрывающаяся кушаньями. Слово «славянская» является прилагательным к словам «славяне» и «славянство», т.е. воспринимается как характеристика чего-либо (<http://slovari.yandex.ru>).

Также, значение слова самобранка представляет собой славянскую народную этимологию. Если обратиться к древним текстам, к сказкам, былинам, то самобранка - это скатерть браная. Ярославский, костромской, ивановский, тверской диалекты указывают на то, что скатерть-самобранка - это прежде всего скатерть очень дорогая, особым образом тканая, расшитая, скатерть ручной работы (из бранной ткани), а не сделанная на ткацком стане (см. сайт «славяне»: <http://content.mail.ru/>).

Широкое распространение в лексике русского языка слова «самобранка» сделало понятной его семантику среднему российскому потребителю по отношению к славянским народным сказкам, в том числе русским народным сказкам.

Таким образом, наличие элементов «славянская» и «скатерть» не приводит к иному восприятию обозначений, что позволяет признать их несущественными с точки зрения семантики. Указанное обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование стандартных шрифтов у всех исследуемых обозначений, а также наличие в противопоставленном знаке [2] дефиса, не приносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, идентичны товарам 29 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2].

Маркировка идентичных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Довод правообладателя о сравнительных примерах по товарным знакам: «Carte noire», «Черная карта», «Черный квадрат», «Black square», не может быть признан убедительным, поскольку не имеет отношения к существу рассматриваемого спора.

Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака «Славянская самобранка» с противопоставленными знаками [1-2] в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.03.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Славянская самобранка» по свидетельству №311963 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

(511)

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженное; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лёд.