

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, 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 ППС), рассмотрела возражение от 28.09.2007, поданное ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка», г. Старый Оскол (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006713387/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006713387/50 с приоритетом от 19.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТАТУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.05.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «СТАТУС» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «СТАТУС», зарегистрированным на имя ООО Фабрика «Мороженое Инмарко», 630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Элитное, База ОАО «Сибирское», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №226937 с приоритетом от 13.06.2001);

- со словесным товарным знаком «СТАТУС STATUS», зарегистрированным на имя ОАО «Ижмаш», 426006, Удмуртская респ., г. Ижевск, пр. Дерябина, 3, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №178395 с приоритетом от 09.04.1997).

В возражении от 28.09.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- установление однородности заявленных товаров и услуг по рассматриваемой заявке №2006713387/50 и товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №226937 и №178395 нельзя считать однозначным;

- в перечнях товаров 30 класса МКТУ заявки №2006713387/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №226937 идентичными являются только товары «торты, торты ягодные, фруктовые»;

- товары «торты, торты ягодные, фруктовые» согласно сведениям толковых словарей русского языка относятся к кондитерским изделиям. Также кондитерскими изделиями являются большинство заявленных товаров 30 класса МКТУ, однако в зависимости от примененного сырья, технологии производства и свойств получаемого продукта кондитерские изделия подразделяются на сахаристые и мучные (виды товаров);

- вполне объяснимо мнение экспертизы, касающееся признания однородными таких товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения как

«мучные кондитерские изделия», и товаров 30 класса МКТУ «торты» противопоставления по свидетельству №226937;

- признание однородными таких видов кондитерских изделий как «карамель, конфеты, пастилки, помадки, пралине, леденцы, шоколад», относящихся к виду сахаристых кондитерских изделий, а также товаров «какао-продукты, кукуруза воздушная, измельченная, поджаренная, мед, мюсли, хлопья из зерновых продуктов», указанных в перечне рассматриваемой заявки и не вообще не являющихся кондитерскими изделиями, и товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставления №226937, неправомерно;

- не являются однородными услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «исследования в области деловых операций и агентства по импорту-экспорту» противопоставленного товарного знака по свидетельству №178395, поскольку не относятся к одному и тому же роду (виду), обладают различительной способностью и не создают у потребителя представления о принадлежности их одному исполнителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006713387/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

30 класса МКТУ - какао-продукты; карамель; конфеты, в том числе мятные; кукуруза воздушная, измельченная, поджаренная; мед; мюсли; пастилки; помадки; пралине; леденцы; хлопья из зерновых продуктов; шоколад;

35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц).

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены:

- распечатка из открытых реестров Роспатента;

- распечатка из сети Интернет (Словарь Ефремовой, <http://slovar.plib.ru>);

- распечатка из Интернета (Толковый словарь Ожегова, Большой энциклопедический словарь <http://dic.academic.ru>);

- распечатка из Интернета (<http://www.glossary.ru>).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.05.2006) поступления заявки №2006713387/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТАТУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного в возражении от 28.09.2007 перечня товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «СТАТУС» по свидетельству №226937 [1], «СТАТУС STATUS» по свидетельству №178395 [2], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «СТАТУС» по свидетельству №226937 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак «СТАТУС STATUS» по свидетельству №178395 [2] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов в две строки.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «СТАТУС» и противопоставленных товарных знаков «СТАТУС» [1] и «СТАТУС STATUS» [2] было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «СТАТУС», что заявителем не оспаривалось.

Анализ однородности товаров и услуг, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, показал следующее.

Учитывая, что заявитель в возражении от 28.09.2007 скорректировал перечень своих притязаний, ограничив его товарами 30 класса МКТУ «какао-продукты; карамель; конфеты, в том числе мятные; кукуруза воздушная, измельченная, поджаренная; мед; мюсли; пастилки; помадки; пралине; леденцы; хлопья из зерновых продуктов; шоколад» и услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», анализ

первоначально заявленного перечня товаров (услуг) представляется нецелесообразным. В отношении же товаров и услуг, в отношении которых заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения, необходимо отметить следующее.

Товары 30 класса МКТУ «карамель; конфеты, в том числе мятные; пастилки; помадки; пралине; леденцы; шоколад» заявленного обозначения и товары 30 класса МКТУ «торты» противопоставленного товарного знака [1], как справедливо отметил в своем возражении от 28.09.2007 заявитель, не являются видовыми понятиями, вместе с тем они несомненно относятся к одному роду товаров «кондитерские изделия». Рассматриваемые товары относятся к продуктам питания, которые являются товарами краткосрочного пользования, имеющими невысокую цену. Степень внимательности покупателей к таким товарам значительно снижается, а опасность смешения соответственно увеличивается. Кроме того, необходимо отметить, что в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №226937 содержится такой товар как «украшения съедобные для пирожных и тортов». Известно, что в качестве украшения для тортов в кондитерской промышленности применяются фрукты, кремы, печенье, а также непосредственно такие кондитерские изделия как шоколад, различные виды сахаристых кондитерских изделий, в том числе вышеназванные товары, в отношении которых испрашивается регистрация.

Таким образом, отнесение рассматриваемых товаров к категории однородных при учете высокой степени смешения сравниваемых обозначений (практически тождестве) необходимо признать правомерным, поскольку они относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение (удовлетворение жизненных потребностей в пище), одинаковый круг потребителей (граждане и организации розничной торговли) и условия сбыта товаров (розничная и оптовая торговля), места реализации.

Что касается доводов заявителя о том, что такие товары как какао-продукты; кукуруза воздушная, измельченная, поджаренная; мед; мюсли;

хлопья из зерновых продуктов» неправомерно признаны экспертизой однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №226937, то их необходимо признать обоснованными, поскольку данные товары не соотносятся друг с другом по роду/виду.

В части однородности услуг 35 класса МКТУ необходимо отметить, что вид услуг «продвижение товаров (для третьих лиц)» заявленного обозначения соотносится по роду/виду с видом услуг «агентства по импорту-экспорту» противопоставленного товарного знака [2]. Услуга «агентства по импорту-экспорту» подразумевает под собой не только ряд экспортно-импортных операций, таких как, например, организация доставки грузов, их таможенное оформление и пр., но и услуги по информированию потребителей о товаре, что подразумевает под собой непосредственно услуги по продвижению товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным лишь в отношении части заявленных товаров и услуг.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.09.2007, отменить решение экспертизы от 29.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: