

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 20.06.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702394 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010702394 с приоритетом от 01.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Закрытым акционерным обществом «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл. (далее - заявитель) в отношении товаров, услуг 03, 05, 29, 30, 31, 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРАЗДНИЧНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 16.03.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702394 для товаров 03, 05, 35, 36 классов МКТУ и части товаров 30, 31 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 29 класса МКТУ,

для части заявленных товаров 30 класса МКТУ «напитки какао-молочные; какао-продукты; какао; шоколадные напитки; леденцы; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста», для части заявленных товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные продукты, не относящиеся к другим классам; свежие фрукты и овощи; живые растения», поскольку не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «ПРАЗДНИЧНЫЕ», «ПРАЗДНИЧНЫЙ» (свидетельства №398816 [1] – приоритет от 21.07.2008, №406410 [2] – приоритет от 21.07.2008, №216248 [3] – приоритет от 21.10.2000, №154849 [4] – приоритет от 19.03.1996), зарегистрированные на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» для товаров 30, 31 классов МКТУ;

- «ПРАЗДНИЧНЫЕ» по свидетельству №409231 [5] с приоритетом от 06.11.2007, зарегистрированный на имя ООО «ЭСНА ТМ» для товаров 29, 30 классов МКТУ.

В возражении от 20.06.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в перечне товаров 29, 30 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №409231 отсутствуют товары, однородные части заявленных товаров 29 класса МКТУ «овощные супы; молочные продукты; молоко; взбитые сливки; сыры; яйца; пищевое желе; фруктовое желе; варенье; джемы; мармелад; компоты; томатная паста; овощи; замороженные овощи; консервированные овощи; консервированный горох; фрукты; глазированные фрукты; изюм; консервированные фрукты; обработанные орехи; обработанные

семечки; финики; пищевые экстракты водорослей; консервированные грибы; замороженные грибы; картофельные чипсы»;

- в заключении по результатам экспертизы содержится техническая ошибка в перечне товаров 30 класса МКТУ, поскольку формулировка заявленного товара 30 класса МКТУ «крахмал пищевой» в результате оказалась разделена: первая часть формулировки «крахмал» указана в перечне, а вторая часть формулировки «пищевой» отсечена и в перечне отсутствует;

- в перечне также отсутствуют все формулировки 30 класса МКТУ, ошибочно отсеченные после слова «пищевой»;

- в заключении по результатам экспертизы содержится очевидное противоречие - указанный перечень товаров 30 класса МКТУ не соответствует приведенным в Заключении противопоставлениям, а именно отсутствуют следующие формулировки, не являющиеся однородными товарам, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 398816, 406410, 216248, 154849, 409231 «пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; тапиока; кукуруза молотая; попкорн; хлопья из зерновых продуктов; кукурузные палочки; мучные продукты; продукты на основе овса; овес дробленый; овес очищенный; солодовый экстракт; блины; булки; вермишель; лапша; макаронные изделия; спагетти; тесто; пироги; хлеб; пицца; суши; мороженое; мороженое фруктовое; мед; подслащивающие вещества натуральные; дрожжи; ферменты для теста; ароматические вещества; ванилин; ваниль; глюкоза пищевая; пищевые эссенции; хлебобулочные изделия; жевательная резинка»;

- отсутствующие в перечне товары 30 класса МКТУ не соответствуют товарам, прямо указанным в заключении по результатам экспертизы в качестве товаров, в отношении которых не может быть произведена регистрация товарного знака;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №249801 с датой приоритета от 29.12.2001 и № 161492 с датой

приоритета от 03.06.1996, которые идентичны части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к зарегистрированным товарам/услугам 03, 05, 30, 31, 35, 36 классов МКТУ вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702394 в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощные супы; молочные продукты; молоко; взбитые сливки; сыры; яйца; пищевое желе; фруктовое желе; варенье; джемы; мармелад; компоты; томатная паста; овощи; замороженные овощи; консервированные овощи; консервированный горох; фрукты; глазированные фрукты; изюм; консервированные фрукты; обработанные орехи; обработанные семечки; финики; пищевые экстракты водорослей; консервированные грибы; замороженные грибы; картофельные чипсы» и товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофейные напитки; заменители кофе; цикорий; чай; напитки на основе чая; сахар; мальтоза; рис; мука; каши; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; тапиока; кукуруза молотая; попкорн; хлопья из зерновых продуктов; кукурузные палочки; мучные продукты; продукты на основе овса; овес дробленый; овес очищенный; солодовый экстракт; блины; булки; вермишель; лапша; макаронные изделия; спагетти; тесто; пироги; хлеб; пицца; суши; мороженое; мороженое фруктовое; мед; подслащивающие вещества натуральные; дрожжи; ферменты для теста; ароматические вещества; ванилин; ваниль; глюкоза пищевая; пряности; специи; горчица; уксус; приправы; соль; пищевые эссенции; хлебобулочные изделия; жевательная резинка».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (01.02.2010) заявки №2010702394 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 2 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, 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.

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРАЗДНИЧНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702394 в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ основано на наличии товарных знаков [1-5], которые ранее были зарегистрированы на имя других лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленные товарные знаки, как словесные [1; 3; 5], так и комбинированные [2; 4], включают словесные элементы «ПРАЗДНИЧНЫЕ» [1; 2; 5], «ПРАЗДНИЧНЫЙ» [3; 4].

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3; 4] было установлено, что знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПРАЗДНИЧНЫЙ», что обуславливает вывод о сходстве обозначений.

При сравнении заявленного обозначения «ПРАЗДНИЧНЫЙ» и противопоставленных товарных знаков «ПРАЗДНИЧНЫЕ» [1; 2; 5], наблюдается фонетическое (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке) и семантическое (представляют собой прилагательные, образованные от одного существительного «праздник») сходство.

Ввиду наличия фонетического и семантического сходства словесных элементов, заявленное обозначение и товарные знаки [1; 2; 5] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-5] заявителем не оспаривался.

Что касается однородности товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2010702394, и товаров соответствующих классов, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [1-5], коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Продукты питания относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования. В отношении товаров такого рода при оценке степени их однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Кроме того, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товарных знаков и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае установлено сходство знаков по существенным

признакам сходства словесных обозначений (фонетическому и семантическому).

С учетом высокой степени сходства заявленного обозначения и товарного знака [5], а также в связи с тем, что товары 29 класса МКТУ «ферменты сычужные», указанные в товарном знаке [5], используются в сыроварении, они были признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными товарам «сыры» 29 класса МКТУ заявленного перечня.

Товары 29 класса МКТУ «томатная паста, консервированные овощи, консервированный горох, консервированные грибы, консервированные фрукты, компоты», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товары 29 класса МКТУ «консервы овощные», указанные в товарном знаке [5], являются однородными, поскольку относятся к общему роду товаров (продукты растительного происхождения), при их приготовлении использовался одинаковый способ обработки (консервация) и размещают их, как правило, на одних и тех же стеллажах магазинов.

Товары 29 класса МКТУ «фруктовое желе, мармелад, глазированные фрукты», указанные в заявленном перечне, относятся к кондитерским изделиям, в связи с чем, они являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, мармелад, сладости», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [5].

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [5] в отношении вышеперечисленных товаров 29, 30 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров «овощи; фрукты», указанных в 29 классе МКТУ заявленного перечня, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что они не могут быть включены в 29 класс МКТУ, поскольку к данному классу относятся исключительно овощи и фрукты, подвергнутые какой-либо обработке.

Что касается товаров 30 класса МКТУ «пряности; специи; горчица; уксус; приправы; соль; пищевые эссенции», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2010702394, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Заявитель по рассматриваемой заявке - ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» являлся правообладателем товарного знака «ПРАЗДНИЧНЫЙ» по свидетельству №161492.

Однако на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 26.12.2003 за №4760, право на товарный знак по свидетельству №161492 в отношении товаров 30 класса МКТУ «соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности» было уступлено ООО «Барнаульский майонезный завод» (свидетельство №161492/1).

Таким образом, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряности; специи; горчица; уксус; приправы; соль; пищевые эссенции» на имя заявителя препятствует наличие старших прав у иного лица на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №161492/1, зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки [1-5] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702394 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении следующих товаров: 29 класса МКТУ «овощные супы; молочные продукты; молоко; взбитые сливки; яйца; пищевое желе; варенье; джемы; замороженные овощи; изюм; обработанные орехи; обработанные семечки; финики; пищевые экстракты водорослей; замороженные грибы; картофельные чипсы» и товаров 30 класса МКТУ «зерновые продукты; крупы пищевые; тапиока; кукуруза молотая; попкорн; хлопья из зерновых продуктов; кукурузные палочки; мучные продукты; продукты на основе овса; овес дробленый; овес очищенный;

солодовый экстракт; блины; булки; вермишель; лапша; макаронные изделия; спагетти; тесто; пироги; хлеб; пицца; суши; мороженое; мороженое фруктовое; мед; подслащивающие вещества натуральные; дрожжи; ферменты для теста; ароматические вещества; ванилин; ваниль; глюкоза пищевая; хлебобулочные изделия; жевательная резинка», поскольку в перечне товарных знаков [1-5] отсутствуют товары, однородные указанным товарам заявленного перечня.

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

удовлетворить возражение от 20.06.2012, изменить решение Роспатента от 16.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010702394.