

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 06.05.2006, поданное ООО «Чипс ЛТД», Бийск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 235593, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 235593 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2003 по заявке №2001700691/50 на имя Михайловой Н.А., Свердловская обл., г. Сухой Лог (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2001700691/50, указанный товарный знак является словесным и представляет собой слово “ХОМКА”, являющееся символом предприятия и отображающее основное направление деятельности правообладателя – снабжение продовольственными товарами, в частности, семечками. Словесный элемент выполнен желтым и оранжевыми цветами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №235593, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным 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 17.10.1992 (далее — Закон).

Существо доводов возражения сводится к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству № 197747 с приоритетом от 28.09.1999 в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощи вареные, печеные, сушеные, фруктовые чипсы» и услуг 39 класса МКТУ «упаковка товаров».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства на товарный знак № 197747 на 1 л.;

2. Копия Бюллетеня «Товарные знаки», 12.03.2003, № 5, с. 36;

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, на 1 л.;

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС) на 1 л.;

5. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Чипс ЛТД» (новая редакция), 2006 г., на 8 л.;

6. Протокол № 3 Общего собрания учредителей ООО «Чипс ЛТД» на 1 л.;

7. Приказ от 02.11.2005 № 147 на 1 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил. Кроме того, правообладатель не принял участия в заседании коллегии, состоявшемся 01.11.2006.

При рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам могла руководствоваться только информацией о правообладателе, содержащейся в материалах заявки и в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр). Направив уведомление по имеющимся в материалах заявки и в Госреестре адресам (Н.А. Михайловой, ул. Новая, 2, г. Сухой Лог, Свердловская обл., 624800 и Патентно-лицензионный отдел, ул. Восточная, 6, г. Екатеринбург, 620027), Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть возражение в отсутствие правообладателя.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (12.01.2001) поступления заявки №2001700691/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 7 Закона.

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

В соответствии с абзацем 1 пункта 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (абзац 2 пункта 14.4.2. Правил).

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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(2) 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 п.14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 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 № 235593 с приоритетом от 12.01.2001 является словесным и представляет собой слово «ХОМКА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в сочетании желтого, оранжевого, зеленого и темно-коричневого цветов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №197747 с приоритетом от 28.09.1999 является комбинированным и состоит из словесного и

изобразительного элементов. Слово «Хомка», выполненное нестандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, помещено в рамку, нижний край которой имеет изогнутую форму. Словесный элемент расположен под изобразительным элементом, представляющим собой стилизованное изображение грызуна, предположительно хомяка, в белом поварском колпаке. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в сочетании красного, белого, черного, желтого, оранжевого, зеленого, бежевого и коричневого цветов.

“Сильным” элементом противопоставленного знака выступает его словесная часть «Хомка», поскольку он легче запоминается. Изобразительный элемент в виде грызуна играет подчинительную роль к словесному элементу, являясь его иллюстрацией.

Сопоставительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ХОМКА» (*слово «хомка» отсутствует в словарях русского языка в качестве самостоятельной лексической единицы, вместе с тем, это слово возможно рассматривать как уменьшительно-ласкательную форму существительного “хомяк” - род грызунов, семейства мышинных; толстое, неуклюжее тело, короткий хвост и ноги; большие защечные мешки; выкапывает норы со сложной системой ходов; питается семенами, см. Интернет, Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, данное мнение подтверждается описанием оспариваемого товарного знака в материалах заявки № 2001700691/50, а также наличием изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке в виде стилизованного изображения грызуна*). То есть имеет место вхождение в оспариваемое обозначение элемента, исключительное право на который принадлежит иному лицу.

В отношении графического сходства необходимо отметить, что обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено различиями видов шрифтов и цветовой гаммы, используемых при выполнении словесных элементов, а также наличием в товарном знаке по свидетельству №235593 изобразительного элемента.

Вместе с тем, отсутствие визуального сходства, которое при установленном звуковом и смысловом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений играет второстепенную роль, не способствует в данном случае признанию сравниваемых обозначений несходными.

Из изложенного следует, что словесные элементы сравниваемых обозначений сходны по большинству признаков сходства (фонетическому и семантическому), а, следовательно, сравниваемые обозначения следует признать сходными в целом.

В поданном возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №235593 в отношении части товаров 29 и услуг 39 классов МКТУ.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении таких товаров 29 класса МКТУ, как овощи вареные, печеные, сушеные, фруктовые чипсы. Перечисленные товары являются однородными по виду (роду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации таким товарам данного класса, как картофель хрустящий (чипсы), овощи жареные, в частности картофель, в отношении которых действует свидетельство №197747.

Что касается услуги 39 класса МКТУ «упаковка товаров», указанной в перечне товарного знака по свидетельству №235593, то она является однородной по виду и назначению услуге «упаковка товаров, в том числе круп и орехов», в отношении которой предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам располагает всеми основаниями для признания оспариваемой регистрации №235593 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в части предоставления правовой охраны в отношении товаров 29 класса МКТУ - овощи вареные, печеные, сушеные, фруктовые чипсы и услуг 39 класса МКТУ – упаковка товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.05.2006, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ХОМКА» по свидетельству № 235593

недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и

наименования мест происхождения товаров“

Г

(511)

Г

29 –

варенье; желе фруктовое; жировые смеси для бутербродов; засахаренные фрукты; изюм; капуста квашеная; компоты фруктовые; консервы овощные; консервы фруктовые; конфитюры; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощные салаты; овощные соки для приготовления пищи; повидло; салаты фруктовые; фруктовая цедра; фруктовое желе; цукаты.

30 -

зерновые продукты; маринад овощной; мюсли; торты ягодные, фруктовые.

35 -

изучение рынка; демонстрация товаров; распространение образцов; сбыт товара через посредников; продажа аукционная; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; аренда площадей для размещения рекламы; агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей.

39 - хранение товаров; доставка товаров; аренда складов.

42 - снабжение продовольственными товарами;
реализация товаров, указанных в 29 и 30 классах.