

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, рассмотрела возражение от 12.12.2013, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701516, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012701516 подано 24.01.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

Решение Роспатента от 13.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ДОМАШНЕЕ» указывает на вид и свойства товаров 29, 30 классов МКТУ, в связи с чем относится к не охраняемым элементам.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «домашнее» имеет значение - относящееся к дому; производимое на дому.

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой, 4-е издание, Москва, «Русский язык, Полиграфресурсы», 1999, с.425.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- «Домашнее Domashnee» по свидетельству №464902 [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «ARLA HUSHALL ДОМАШНИЙ» по свидетельству №186389 [2] для однородных товаров 29 класса МКТУ;
- «Арла Хусхолл Домашний» по свидетельству №440562 [3] для однородных товаров 29 класса МКТУ;
- «ДОМАШНИЙ» по свидетельству №322865 [4] для однородных товаров 29 класса МКТУ;
- «ДОМАШНЯЯ» по свидетельству №323454 [5] для однородных товаров 29 класса МКТУ;
- «Домашнее Domashnee» по свидетельству №312149 [6] для однородных товаров 29 класса МКТУ;
- «ДОМАШНЕЕ» по свидетельству №457678 для однородных товаров 30 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании сходства их словесных элементов.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- определение слова «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)», данное экспертизой, не точно отражает значение этого слова, раскрытое в словаре, на который дана ссылка в заключении по результатам экспертизы;

- словосочетание «относящееся к дому» никоим образом не характеризует товары, относящиеся к 29 и 30 классам МКТУ, а словосочетание «приготовленные у себя дома, в своем хозяйстве, а не покупные» указывает, что данные товары изготовлены самими, а не куплены в магазине, поскольку продукты питания, приобретаемые в магазине, потребители не называют домашними;

- слово «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)» в отношении продуктов питания, предлагаемых к продаже, потребителями может восприниматься как изготовленное как дома, без использования усилителей вкуса и иных искусственных или химических добавок, иных добавок, которые не используются при приготовлении пищи в домашних условиях (соя, целлюлоза и т.п.), т.е. является ложным, но не правдоподобным и воспринимается потребителем через ассоциации;

- охраноспособность и возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)» в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ подтверждает практика регистрации товарных знаков с этими словесными элементами, в том числе противопоставленные товарные знаки;

- учитывая, что правообладатель противопоставленного товарного знака «Домашнее Domashnee» [1] не предоставил письма-согласия на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения «ДОМАШНЕЕ», заявитель не претендует на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение «ДОМАШНЕЕ» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «ARLA HUSHALL ДОМАШНИЙ» [2] и «Арла Хусхолл Домашний» [3], что подтверждено практикой регистрации знаков со словесными элементами «ДОМАШНИЙ», «ДОМАШНЯЯ», «ДОМАШНЕЕ» на имя других лиц в отношении однородных товаров (свидетельства №№ №322865, 323454, 481936, 312149), кроме того, заявитель сокращает перечень товаров 29 класса МКТУ, исключив из него товары «масла и жиры пищевые»;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков «ДОМАШНИЙ» [4] и «ДОМАШНЯЯ» [5] прекращена по заявлению

правообладателя, о чем 22.07.2013 внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

- учитывая наличие зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №№457678, 481936 со словом «ДОМАШНЕЕ», заявитель сокращает перечень товаров 30 класса МКТУ, исключив из него товары «мороженое, пищевой лед»;

- при решении вопроса об охраноспособности слова «ДОМАШНЕЕ» при наличии сходных с ним до степени смешения товарных знаков следует учитывать существующую практику регистрации товарных знаков, а также судебную практику, а решения о регистрации или отказе в регистрации товарных знаков должны приниматься на основе объективной оценки всех доводов.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров:

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности.

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

С учетом даты (24.01.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или, в частности, состоящих только из

элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой слово «ДОМАШНЕЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В заключении по результатам экспертизы приведено определение прилагательного «домашний» как относящийся к дому, семье, частному быту, в силу чего в целом заявленное обозначение однозначно в сознании потребителя воспринимается как характеристика товаров, в силу чего довод заявителя о фантазийном характере этого слова в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ нельзя признать убедительным.

Кроме того, предоставление исключительного права заявителю на обозначение «ДОМАШНЕЕ» будет ущемлять интересы других производителей, поскольку Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, зарегистрированные на имя различных лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, в которых словесный элемент «домашний», «домашнее» или «домашняя» является неохраняемым (см. свидетельства №№487081, 417146, 374939, 319636, 293135, 257113).

Ссылка заявителя на товарные знаки со словесными элементами «домашний», «домашнее», «домашняя», включенными в правовую охрану, не может являться убедительным аргументом в качестве доказательства охраноспособности словесного элемента «ДОМАШНЕЕ», поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется с учетом особенностей каждого заявленного обозначения, а также документов, представленных в подтверждение приобретенной этими обозначениями различительной способности в отношении заявленных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение «ДОМАШНЕЕ» не может индивидуализировать товар конкретного производителя, при этом документов, свидетельствующих о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного

знака заявленное обозначение приобрело различительную способность в качестве товарного знака заявителя в результате длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров, представлено не было.

Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению также мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака были указаны товарные знаки [1] – [7], ранее зарегистрированные на имя других лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Заявитель ограничил перечень товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары, однородные товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1], [6], [7].

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [4] и [5] была досрочно прекращена в связи с заявлением правообладателя (соответствующая запись внесена в Госреестр 22.07.2013).

Таким образом, в качестве препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, могут выступать только товарные знаки [2], [3].

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ARLA HUSHALL ДОМАШНИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «Арла Хусхолл Домашний», выполненный стандартным шрифтом строчными с первыми заглавными буквами русского алфавита.

Товарные знаки [2], [3] охраняются в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Словесные элементы, входящие в состав противопоставленных товарных знаков, не образуют устойчивого словосочетания, что определяет необходимость

проведения экспертизы не только по всему обозначению в целом, но и по каждому слову. Вместе с тем, следует признать, что основную индивидуализирующую роль в этих товарных знаках играют словесные элементы «Арла Хусхолл» и «ARLA HUSHALL», занимающие начальную позицию в знаках. Словесные элементы «Домашний», «ДОМАШНИЙ» следует признать слабыми, поскольку их различительная способность существенно ослаблена в результате их использования в качестве неохраняемого элемента в других товарных знаках, зарегистрированных на имя различных лиц.

Кроме того, следует отметить фонетические и визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, которые обусловлены присутствием в противопоставленных знаках дополнительных сильных словесных элементов, определяющих различную фонетическую и визуальную длину обозначений.

Таким образом, несмотря на однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012701516, нет оснований для вывода о том, что они могут в сознании потребителя вызвать сходные ассоциации. В силу указанного вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков нельзя признать обоснованным.

Резюмируя изложенное, следует признать обоснованным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2012701516 по основаниям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2013.