

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 07.02.2014, поданное ОАО «Вимм-Билль-Данн», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710755, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012710755 с приоритетом от 06.04.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ УГОЩЕНИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Роспатентом 29.10.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ. В отношении остальных товаров заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров 05 класса МКТУ,

поскольку в его состав входит слово «угощения» (пища, питье, которыми угощают), а также оно сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица словесным товарным знаком «ДЕРЕВЕНСКИЕ ГОСТИНЦЫ» по свидетельству №289644 [1] в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ и с заявленным на регистрацию комбинированным обозначением со словесным элементом «ДЕРЕВЕНСКИЕ ГОСТИНЦЫ» по заявке №2011717903 [2] с более ранним приоритетом, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, по которой принято решение о регистрации.

В возражении от 30.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также в отношении заявленных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой знаки не являются сходными семантически, поскольку в словах «угощение» и «гостинец» заложены разные понятия, несмотря на общий корень;
- «угощение» - это то, чем угощают гостей, а «гостинец» - то, с чем приходят в гости;
- несмотря на общий в сравниваемых обозначениях словесный элемент «Деревенские», знаки не ассоциируются между собой в целом;
- по заявке №2011717903 [2] было принято решение от 01.11.2013 о признании отозванной, в связи с чем она не может быть противопоставлена заявленному обозначению.

На заседании коллегии заявителем был уточнен перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака следующим образом: класс 29 – жиры пищевые; йогурт; кефир (напиток молочный); коктейли молочные; крем сливочный; кумыс (напиток молочный); маргарин; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое (заменитель молока); напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша;

сливки (молочный продукт); сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; класс 30 - батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; закуски легкие на базе хлебных злаков; изделия желейные, фруктовые (кондитерские); йогурт замороженный; каши молочные для употребления в пищу; крем заварной; лед пищевой; мороженое; муссы десертные (кондитерские изделия); муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; порошки для мороженого; пудинги; пюре фруктовые (соусы); сорбет (мороженое); хлопья (продукты зерновые); чизбургеры (сэндвичи); шоколад.

Заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в связи с неиспользованием в Суд по интеллектуальным правам, который удовлетворил это заявление в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.04.2012) поступления заявки №2012710755 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словосочетание «ДЕРЕВЕНСКИЕ УГОЩЕНИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит слово «угощение», которое с учетом его смыслового значения (еда, пища, питье) способно ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров 05 класса МКТУ, таких, в частности, как «дезодоранты для освежения воздуха, лейкопластыри, подгузники (детские пеленки), медикаменты, репелленты, средства моющие для животных и т.д.», что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласился в ответе на уведомление экспертизы и не оспаривает в возражении.

В отношении остальных товаров заявленное обозначение носит фантазийный характер, поскольку не содержит в своем составе каких-либо сведений о товаре или его изготовителе, не соответствующих действительности, что свидетельствует о его соответствии требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и правомерности вывода экспертизы, изложенного в заключении.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012710755 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения с ранее зарегистрированным в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ на имя иного лица товарным знаком [1] и заявленным на регистрацию обозначением [2] в отношении товаров 29 – 32 классов МКТУ.

Согласно сведениям из открытых реестров ФИПС по заявке №2011717903 [2] было принято решение от 01.11.2013 о признании заявки отозванной, срок

обжалования которого истек, в связи с чем она не подлежит анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ ГОСТИНЦЫ», выполненное стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено следующее.

Заявленное словесное обозначение «ДЕРЕВЕНСКИЕ УГОЩЕНИЯ» и словесный товарный знак «ДЕРЕВЕНСКИЕ ГОСТИНЦЫ» являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия. Указанное обусловлено тем, что сравниваемые обозначения являются словосочетаниями, состоящими из двух слов, причем первое слово - прилагательное «ДЕРЕВЕНСКИЕ» входит в состав обоих обозначений. Тождество звучания слова «ДЕРЕВЕНСКИЕ», занимающего начальную позицию в обозначениях, и близость звучания начальных частей существительных «УГОЩЕНИЯ» и «ГОСТИНЦЫ», являющихся однокоренными словами, позволяет прийти к выводу о фонетическом сходстве обозначений. Использование при выполнении сравниваемых словесных обозначений стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их визуально. Несмотря на то, что слова «УГОЩЕНИЯ» и «ГОСТИНЦЫ» имеют общий корень «гость», для российского потребителя совершенно очевидным является разный смысл, заложенный в эти понятия. Угощение – это то, чем угощают (еда, питье), древний обычай русских людей с радушием предлагать поесть или поделиться едой со всяким пришедшим в дом или приглашенным. Синонимами этого слова являются «хлеб-соль, трапеза, пиршество, пища, потчевание, пир» (см. <http://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935 1940; Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949 1992; Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога), Екатеринбург, В.С. Безрукова, 2000). Гостинец – это подарок (преимущ. о сладостях). Принести детям гостинец, уменьш. гостинчик (см. Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.

1949 1992). Гостинец - так русские люди издревле называли подарок ребенку, преимущественно в виде сладостей. «Гостинец» произошел от слова «гость» - посетитель для беседы, общей радости. Гостинец делали люди близкие, чаще родственники, и всегда с радостью, добром, заботой. Ныне мягкое и ласковое слово «гостинец» почти повсеместно заменено «подарком», имеющим совсем другие семантические оттенки, лишенные эмоциональной окраски. Настоящий гостинец – это всегда немного, не только по праздникам, а по встречам, всегда со знанием любимых ребенком конфет или пряников, всегда бескорыстно, в знак радости от обоюдной встречи. Синонимами слова «гостинец» являются «дар, подарок, презент, подношение» (см. <http://dic.academic.ru>, Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога), Екатеринбург, В.С. Безрукова, 2000).

Учитывая, что сравниваемые обозначения предназначены для маркировки продуктов питания, являющихся товарами повседневного спроса, семантические отличия знаков не оказывают существенного влияния на вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

Однако, при рассмотрении возражения коллегией были приняты во внимание следующие обстоятельства.

В частности, было учтено, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2014 правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: «вещества жировые для изготовления пищевых жиров, жир кокосовый, жир костный пищевой, жир свиной, жиры животные, жиры пищевые, крем сливочный; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; молоко; продукты молочные; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты сычужные», которые были признаны однородными товарам 29 класса МКТУ заявленного перечня. Таким образом, в перечне товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] отсутствуют товары, однородные тем товарам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация

товарного знака по заявке №2012710755. Также при анализе перечня товаров сравниваемых обозначений было установлено, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, не являются однородными товарам 29, 30 и 31 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака [1], поскольку они относятся к разным видам товаров, разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Кроме того, по сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия противопоставленного товарного знака [1] истек 07.10.2014, ходатайства о его продлении в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступало.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного заявителем перечня товаров.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 07.02.2014, изменить решение Роспатента от 29.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012710755.