

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 22.04.2013, поданное ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива», г. Старый Оскол (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739468, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011739468 с приоритетом от 01.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и мучные смеси».

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

Роспатентом 20.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СЕКРЕТ ХОЗЯЙКИ» (свидетельство №236854 с приоритетом от 16.07.2001, срок

действия регистрации продлен до 16.07.2021), зарегистрированным на имя ООО «КДВ Яшкино», 652030, Кемеровская обл., пгт. Яшкино, ул. Молодежная, д. 1А.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.04.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары 30 класса МКТУ «смеси сухие для пирожных и тортов» и «мука и мучные смеси» не являются однородными;

- согласно положениям Национального стандарта «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» торт и пирожное представляют собой сложное, многокомпонентное кондитерское изделие, состоящее из двух или более различных полуфабрикатов: выпеченных и отделочных;

- товарная категория «смеси сухие для пирожных и тортов» фактически представляет собой мучные и сахаристые полуфабрикаты для изготовления кондитерских изделий, в том числе для изготовления пирожных и тортов;

- анализируя список кондитерских полуфабрикатов, насчитывающих более 50 наименований, можно сделать вывод, что некоторые из них не содержат в качестве компонента муку, поэтому довод экспертизы о том, что «смеси сухие для пирожных и тортов» и «мука и мучные смеси» соотносятся друг с другом как род/вид, не соответствует действительности.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011739468.

В качестве приложения к возражению приложен ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства».

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

С учетом даты (01.12.2011) поступления заявки №2011739468 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011739489 представляет собой словосочетание «СЕКРЕТ ХОЗЯЮШКИ», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и мучные смеси».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739468 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «СЕКРЕТ ХОЗЯЙКИ» с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «СЕКРЕТ ХОЗЯЙКИ» по свидетельству №236854 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «смеси сухие для пирожных и тортов».

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «СЕКРЕТ ХОЗЯЮШКИ» и «СЕКРЕТ ХОЗЯЙКИ» показал, что они являются сходными в фонетическом, семантическом и графическом отношениях, что заявителем не оспаривается.

Перечень товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включает такие товары как «мука и мучные смеси» и «смеси сухие для пирожных и тортов».

Следует отметить, что товары «мука и мучные смеси» и «смеси сухие для пирожных и тортов» являются однородными. Так, пирожные и торты согласно представленному заявителем ГОСТУ Р 53041-2008, относятся к мучным кондитерским изделиям. Мучное кондитерское изделие – это кондитерское изделие, представляющее собой выпеченный пищевой продукт или изделие, содержащее в своем составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и сахара, с содержанием муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25%. Следовательно, сухие смеси для изготовления пирожных и тортов могут в качестве компонента содержать в своем составе муку. В свою очередь мучные смеси также могут быть предназначены для выпекания мучных кондитерских изделий, например, таких как кексы, вафли и пр. Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу о совместной встречаемости на рынке и одинаковой области применения сопоставляемых товаров - «мука и мучные смеси» и «смеси сухие для пирожных и тортов». Принимая во внимание, что заявленное обозначение «СЕКРЕТ ХОЗЯЮШКИ» и противопоставленный товарный знак

«СЕКРЕТ ХОЗЯЙКИ», предназначенные для маркировки этих товаров 30 класса МКТУ, имеют высокую степень сходства, существует вероятность ассоциирования потребителем сравниваемых обозначений друг с другом в гражданском обороте.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в приложении к решению Роспатента от 20.02.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2013.