

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правил ППС), рассмотрела возражение от 31.08.2007, поданное Открытым акционерным обществом «УЗЛОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», г. Узловая (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005703952/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005703952/50 с приоритетом от 25.02.2005 было заявлено на регистрацию на имя ОАО «УЗОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», г. Узловая, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне (далее – заявитель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словосочетания «НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», которое выполнено в две строчки двуцветным шрифтом разного размера с фигурными засечками и тонким окаймлением, а слово «НЕЖНАЯ» охватывает окантовка, повторяющая его конфигурацию. Дополнительную оригинальность обозначению придает изображение буквы «Ж» в виде декоративной фигуры в форме стилизованного цветка, который играет роль самостоятельного изобразительного элемента.

Федеральным институтом промышленной собственности 18.05.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 14.4.2.4 Правил

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Министерстве Юстиции Российской Федерации 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В решении экспертизы указывается, что словесный элемент «НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» заявленного обозначения сходен до степени смешения с товарным знаком «КОРОЛЕВА», ранее зарегистрированным на имя другого лица по свидетельству №221174, с приоритетом от 20.11.2000, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 07.09.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» по заявке №2005703952/50, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 18.05.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;
- несмотря на присутствие в заявленном обозначении и противопоставленном знаке тождественного слова «КОРОЛЕВА», в целом их нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку заявленное обозначение представляет собой цветную комбинацию словесных, изобразительных и буквенных элементов, при написании букв и слов использован оригинальный шрифт, а слово «КОРОЛЕВА» не является самостоятельным значимым элементом.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит удовлетворить возражение от 31.08.2007, отменить решение экспертизы от 18.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 16.02.2009 заявитель представил безотзывное письмо-согласие от 15.09.2008 владельца

противопоставленной регистрации по свидетельству №221174 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2005703952/50 в качестве товарного знака.

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

С учетом даты 25.02.2005 поступления заявки №2005703952/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, 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 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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 учитывается 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.

Анализ материалов заявки №2005703952/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со

словесными элементами «НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», выполненными в оригинальной графической манере в две строки, в слове «НЕЖНАЯ» буква «Ж» является изобразительным элементом в виде стилизованного цветка. Обозначение выполнено в белом, синем, красном цветах.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица товарным знаком.

Противопоставленный знак по свидетельству №221174 является словесным и представляет собой словесный элемент «КОРОЛЕВА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В рассматриваемых обозначениях основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товар и его производитель) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «КОРОЛЕВА», так как словесный элемент «НЕЖНАЯ» заявленного обозначения не придает ему достаточной различительной способности, поскольку не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «КОРОЛЕВА».

В силу изложенного, при проведении сравнительного анализа коллегия рассматривала слово «КОРОЛЕВА» как элемент, играющий самостоятельную роль в индивидуализации товаров производителя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КОРОЛЕВА».

Графические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака носят второстепенный характер.

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленный знак следует признать сходными по семантическому и фонетическому признакам сходства.

Анализ товаров 30 класса МКТУ сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что приведенные в перечне заявки № 2005703952/50 товары 30 класса МКТУ – мороженое, фруктовое мороженое, идентичны товарам 30 класса МКТУ, включенным в перечень противопоставленной регистрации – мороженое,

фруктовое мороженое, таким образом товары сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №221174 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако, заявителем было предоставлено письмо-согласие от владельца противопоставленной регистрации №221174 на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения «НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» по заявке №2005703952/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое, фруктовое мороженое». Учитывая имеющиеся отличия в обозначениях, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение от 31.08.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.08.2007, отменить решение экспертизы от 18.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005703952/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) Белый, синий, красный.

(511) 30 - Мороженое, фруктовое мороженое.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.