

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.01.2010, поданное ООО «УНИВЕРСАЛ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА», г.Красноярск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 24.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008702026/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008702026/50 с приоритетом от 28.01.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «СЫТАЯ СЕМЬЯ» со стилизованным изображением в центральной части улыбающегося белого пельменя в паровом поварском колпаке, в красном узорчатом переднике и сапожках, с раскинутыми руками, в одной из которых - красная ложка, при этом все детали изображения оконтурены черным цветом и белой окантовкой на фоне красного круглого поля, расположенного внутри белого кольца с контурной обводкой красного цвета. В нижней части круга расположен словесный элемент «ООО «Универсал крайпотребсоюза». Все надписи выполнены на белом кольце шрифтом «ИЖИЦА» в верхней и нижней части кольца.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 24.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СЫТОЕ СЕМЕЙСТВО» по свидетельству №360377 ранее зарегистрированным на имя иного лица, в частности, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений установлено по фонетическому и семантическому признакам.

Кроме того, все словесные элементы, кроме, «СЫТАЯ СЕМЬЯ», входящие в состав заявленного обозначения не могут являться предметом самостоятельной правовой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой:

- общепринятые сокращения (ООО, КРАЙПОТРЕБСОЮЗ);
- словесный элемент, указывающий на свойство и назначение товаров (универсал – производное от слова «универсальный» - пригодный для многих целей, с разнообразным назначением, выполняющий разнообразные функции).

В возражении от 28.01.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в связи с тем, что сходство обозначений отсутствует в виду того, что их фонетика, семантика и графика разные.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 24.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с включением в него неохраняемых словесных элементов «СЫТАЯ СЕМЬЯ» и «ООО «Универсал крайпотребсоюза», а в случае невозможности включения неохраняемых словесных элементов «СЫТАЯ СЕМЬЯ» и «ООО «Универсал крайпотребсоюза» в заявленное обозначение произвести государственную регистрацию графической части товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008702026/50;
- распечатка рисунка с изображением противопоставленного знака.

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

С учетом даты (28.01.2008) поступления заявки №2008702026/50 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, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в том числе, только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, общепринятые сокращения наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относят характеризующие товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

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 требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

По заявке № 2008702026/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака комбинированного обозначения, представляющего собой красный круг, обрамленный широкой белой и тонкой красной полосами. Внутри расположено изображение пельменя в поварском колпаке, узорчатом переднике, сапогах и с ложкой в руке. В верхней части круга, расположен словесный элемент «СЫТАЯ СЕМЬЯ», выполненный стилизованным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. В нижней части - словесный элемент «ООО «Универсал крайпотребсоюза», выполненный буквами русского алфавита стилизованным шрифтом (более мелким по сравнению со словесным элементом, размещенным в верхней части). «ООО» и «У» в слове (универсал) заглавные. Знак выполнен в красном, белом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается для товаров 29, 30 классов МКТУ [1].

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №360377 представляет собой стилизованное изображение картинной рамы, подвешенной на гвоздь. Внутри нее расположен словесный элемент «СЫТОЕ СЕМЕЙСТВО», выполненный в оригинальной манере, буквами русского алфавита. Буква «О» в слове «СЫТОЕ» представляет собой стилизованное изображение кусочка колбасы. Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 29, 30 классов МКТУ [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения «СЫТАЯ СЕМЬЯ», [1] и противопоставленного ему товарного знака «СЫТОЕ СЕМЕЙСТВО», [2] по фонетическому признаку являются сходными, на основании наличия близких

звуков и звукосочетаний и их одинакового расположения по отношению одних к другим.

Анализ словарно справочной литературы позволил установить, что противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение представляют собой словосочетания, включающие семантически тождественные слова (сытая, сытое) и синонимичные слова («семья см. семейство»; «семья, семейство, семейный круг...»). (см. Словарь Синонимов русского языка, З.Е. Александрова, Изд. «Советская Энциклопедия», Москва 1969г., стр. 484). Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по семантическому фактору сходства ввиду подобия заложенных в обозначениях понятий и идей.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание фонетическое сходство и семантическое тождество словесных элементов «СЫТАЯ СЕМЬЯ» и «СЫТОЕ СЕМЕЙСТВО» их визуальное отличие не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный ему товарный знак [2] в целом сходны по фонетическому, семантическому признакам сходства их словесных обозначений.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, показал следующее.

Товары 29, 30 классов МКТУ заявленного обозначения «СЫТАЯ СЕМЬЯ» однородны товарам 29, 30 классов МКТУ противопоставленного товарного знака «СЫТОЕ СЕМЕЙСТВО» [2] так как они либо совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Однородность товаров, заявителем в возражении не оспаривалась.

Как справедливо отметила экспертиза, словесным элементам «ООО «Универсал крайпотребсоюза» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, поскольку «ООО» и «КРАЙПОТРЕБСОЮЗ» - являются

общепринятыми сокращениями (см.

<http://www.sokr.ru/card/34562scbab91d9>; <http://www.sokr.ru/card/22645s6d63e999>);

а «универсал» (производное от слова «универсальный» - пригодный для многих целей, с разнообразным назначением, выполняющий разнообразные функции) (см. Школьный словарь иностранных слов, «Просвещение», 1983г., Москва, стр.171) указывает на свойство и назначение товаров.

Что касается просьбы заявителя, предоставить правовую охрану заявленному обозначению с исключением из неё всех словесных элементов, то данная просьба не может быть удовлетворена, поскольку в данном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет оригинальный словесный элемент «СЫТАЯ СЕМЬЯ», который сам по себе является охраноспособным и обладает различительной способностью.

Просьба об изменении заявленного обозначения путем исключения из него словесного элемента «СЫТАЯ СЕМЬЯ» также не может быть удовлетворена, поскольку исключение из заявленного обозначения указанного элемента изменяет заявку по существу, что недопустимо на основании пункта 2 статьи 1497 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает обоснованными выводы, изложенные в заключении экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] до степени смешения в отношении однородных товаров, и, следовательно, отказ в регистрации товарного знака по заявке №2008702026/50 является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2009.