

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 29.09.2011, поданное ООО «Росби», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702890/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010702890/50 с приоритетом от 03.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Хуторок», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, с заглавной буквы «Х», помещенный на фоне фигуры, напоминающей овал.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.07.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ХУТОРОК» по свидетельству №376520 с приоритетом от 27.03.2007, зарегистрированным на имя ООО «Торговый Дом «МИР-2000», Россия, для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Hütor» по свидетельству №299598 с приоритетом от 04.11.2003, зарегистрированным на имя ООО «Нэйва», Россия, для однородных товаров 29 класса МКТУ [2];

- словесным товарным знаком «ХУТОРОК» по свидетельству №229450 с приоритетом от 23.04.2001, зарегистрированным на имя ООО «Торговый Дом «МИР-2000», Россия, для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ [3];

- словесным товарным знаком «хуторок» по свидетельству №222812 с приоритетом от 12.04.2000, зарегистрированным на имя ООО «Акконд», Россия, для однородных товаров 30 класса МКТУ [4];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «НАШ ХУТОРОК» по свидетельству №208452 с приоритетом от 26.07.1999, зарегистрированным на имя компании «Бондюэль Сосьете Аноним», Франция, для однородных товаров 29 класса МКТУ [5];

- словесным обозначением «Хуторок» по заявке №2010700654 с приоритетом от 14.01.2010, зарегистрированным на имя ООО «Торговый Дом «МИР-2000», Россия, для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ [6].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен со сходством заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5], в связи с чем просит исключить из заявленного перечня товары, однородные товарам, содержащимся в регистрации [5];

- товары «мучные кондитерские изделия, вафли, печенье, крекер, галеты» 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] однородны только товарам «кондитерские изделия, в том числе изделия из сладкого теста; изделия пирожковые; пироги» 30 класса МКТУ заявленного обозначения. Заявитель также просит ограничить перечень заявляемых товаров путем исключения из него данных однородных товаров;

- заявитель является правообладателем товарного знака «Хуторок» по свидетельству №219326 с приоритетом от 09.06.2000, в связи с чем обладает

приоритетным правом в отношении товаров, однородных тем, для которых действует данная регистрация. В связи с изложенным, противопоставленные регистрации [1, 3, 6], имеющие более позднюю дату приоритета по отношению к товарному знаку заявителя, должны быть сняты.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. распечатка статьи сайта <http://is.park.ru> (1);
2. копия материалов переписки с ФГБУ ФИПС (2);
3. распечатки продукции, маркированной заявленным обозначением (3);
4. рекламные материалы (4);
5. распечатка страниц сайта www.famko.ru.new (5);
6. упаковка продукции под обозначением «Хуторок» (6).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров:

29 – изделия из мяса, в том числе, бекон, ветчина, буженина, желе мясное, консервы мясные, мясо консервированное; изделия колбасные; консервированные пищевые продукты; сосиски; сардельки; колбаса кровяная; продукты из соленого окорока; сало; пельмени.

30 – мука; хлебобулочные изделия; блины; вареники; манты; равиоли (пельмени); пицца; макаронные изделия; макароны; мучные изделия; хлеб.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.02.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в пунктах (а)-(в) 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и включает словесный элемент «Хуторок», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, с заглавной буквы «Х», помещенный на фоне фигуры, напоминающей овал. Предоставление правовой охраны испрашивается в белом и зеленом цветовом исполнении в отношении скорректированного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №376520 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ХУТОРОК», выполненного

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и заключенного в рамку. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 29, 30 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №299598 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение крыш домов, вписанных в рамку, а также из помещенного в центр знака словесного элемента «Hütor», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «H» - заглавная. Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) слово «Hütor» не имеет перевода, в связи с чем признается фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «ХУТОРОК» по свидетельству №229450 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «хуторок» по свидетельству №222812 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [4].

Противопоставленный знак по свидетельству №208452 является комбинированным и представляет собой этикету, в центральной части которой помещены в две строки словесные элементы «НАШ ХУТОРОК», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, ниже помещены друг под другом словесные элементы «ЗЕЛЕНый ГОРОШЕК», «КОНСЕРВИРОВАННый», «ИЗ МОЗГОВых СОРТОВ». Изобразительные элементы представлены в виде стилизованных изображений домов, солнца, горошка, рассредоточенных в различных частях знака. Правовая охрана предоставлена в белом, черном, синем, голубом, светло-голубом, ярко-голубом, фиолетовом, сиреневом, темно-фиолетовом, светло-фиолетовом, зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, желто-зеленом, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, оранжевом, темно-оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ [5].

Противопоставленный знак «Хуторок» по заявке №2010700654 является словесным и выполнен курсивным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Х» -

заглавная. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ [6].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарные знаки [1, 3, 4, 6] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ХУТОРОК», что свидетельствует об их сходстве в целом, несмотря на особенности графического исполнения заявленного обозначения, имеющие второстепенное значение.

Что касается анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5], коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Основными индивидуализирующими элементами противопоставленного товарного знака [5] являются словесные элементы «НАШ ХУТОРОК», занимающие центральное доминирующее положение в знаке.

Словесные элементы заявленного обозначения «Хуторок» и противопоставленного товарного знака «НАШ ХУТОРОК» [5], несущие основную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях, являются сходными до степени смешения в силу близкого фонетического звучания и семантического значения их словесных элементов.

Графические элементы, помещенные в состав товарного знака [5] и заявленного обозначения, служат лишь фоном для словесных элементов и не играют значительной роли при их запоминании потребителем.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] в целом.

В результате анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что они являются несходными ввиду нижеследующего.

Словесный элемент заявленного обозначения «Хуторок» имеет однозначное произношение [х у т о р о к].

Словесный элемент «Hütor» противопоставленного товарного знака [2] не имеет перевода, то есть не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем его произношение является неоднозначным. Согласно сведениям из сети Интернет (см. www.wikipedia.org) буква «ü» встречается при написании слов в немецком, испанском,

турецком и др. языках и имеет в них различное произношение. В связи с изложенным, произношение словесного элемента «Hütor» является неоднозначным [х ю т о р], [х у т о р], [х ь ю т о р]. Несмотря на неоднозначность произношения словесного элемента противопоставленного товарного знака [2], его можно признать фонетически сходным со словесным элементом заявленного обозначения.

Что касается семантического критерия сходства, то в отличие от фантазийного слова «Hütor», обозначение «Хуторок» имеет определенное значение – уменьшительную форму слова «хутор», означающего обособленный земельный участок с усадьбой владельца.

Визуально знаки производят различное зрительное впечатление, обусловленное наличием различных изобразительных элементов, входящих в их состав и по-разному акцентирующих внимание потребителей, а также за счет выполнения словесных элементов «Хуторок» и «Hütor» буквами различных алфавитов, наличия различного количества и состава букв.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о наличии семантических и визуальных отличий между сравниваемыми знаками, что свидетельствует о несхождении знаков в целом. Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], на предмет их однородности.

Проверка однородности перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3 - 6] проводилась с учетом скорректированного заявителем перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Заявитель выражает мнение о том, что сокращение заявляемого перечня позволит снять противопоставление товарных знаков [4, 5]. Однако, товары «консервированные пищевые продукты» 29 класса МКТУ заявленного обозначения представляют собой родовую позицию по отношению к товару «зеленый горошек консервированный» 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5], что свидетельствует об их однородности.

При анализе однородности товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] коллегией была принята во внимание высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также специфика товаров, для маркировки которых они предназначены, что привело к расширению перечня товаров, которые должны быть рассмотрены как однородные. Так, коллегия усматривает, что товары

«мучные кондитерские изделия, вафли, печенье, крекер, галеты» 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] и товары «мука, хлебобулочные изделия; блины; вареники; мучные изделия; хлеб» представляют собой мучные изделия, на основании чего являются однородными.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, которые относятся к изделиям из мяса и мясным продуктам (бекон, ветчина, сосиски и др.). Противопоставленные товарные знаки [1, 3, 6] зарегистрированы в отношении товаров 29 класса МКТУ, которые, относятся к мясу и продуктам мясным, то есть в отношении совпадающих или однородных товаров.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3, 6] идентичны, что также свидетельствует об их однородности.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 3 - 6], а также однородность товаров, приведенных в их перечнях, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с данными знаками [1, 3 - 6] в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ. Таким образом, в указанной части вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам признает правомерным.

Что касается включения заявителем товаров «пельмени» как в 29 класс МКТУ, так и в 30 класс МКТУ, то коллегия поясняет, что указанная позиция не может быть включена в 29 класс МКТУ, так как согласно 9 редакции Международной классификации товаров и услуг данный вид товаров относится именно к 30 классу МКТУ.

В возражении от 29.09.2011, а также в поступившем в Палату по патентным спорам 17.11.2011 особом мнении заявитель указывает, что он является правообладателем товарного знака «Хуторок» по свидетельству №219326 с приоритетом от 09.06.2000, в связи с чем обладает приоритетным правом по отношению к зарегистрированным позже товарным знакам [1, 3, 6], которые не должны приниматься во внимание в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2010702890, поскольку правовая охрана им была предоставлена неправомерно. Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения коллегией анализировалось тождество/сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Правовая охрана данных знаков [1, 3, 6] на момент рассмотрения возражения не была признана недействительной, в связи с чем у коллегии

нет оснований не учитывать данные противопоставления. Правомерность предоставления правовой охраны данным товарным знакам может быть оспорена в установленном порядке.

Кроме того, в поступившей в Палату по патентным спорам корреспонденции от 16.11.2011 изложено мнение о том, что при регистрации противопоставленных товарных знаков [1, 3, 6] не было предоставлено писем-согласий от заявителя как правообладателя товарного знака с более ранним приоритетом. Если данным знакам [1, 3, 6] была предоставлена правовая охрана, то заявленное обозначения также должно быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку заявленное обозначение не может войти с ними в коллизию.

Вместе с тем, как было указано выше, делопроизводство по предоставлению правовой охраны противопоставленным товарным знакам (в том числе предоставление или не предоставление письма-согласия для их регистрации), не является предметом рассмотрения настоящего возражения. При принятии решения коллегия учитывала статус противопоставленных товарных знаков, а также перечень товаров и услуг, в отношении которых они охраняются.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 29.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2011.