

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.04.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005730652/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005730652/50 с приоритетом от 29.11.2005 заявлено на регистрацию на имя Интеллектуал Проперти Групп (АйПиДжи) Истеблишмент, Лихтенштейн, в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки 15.11.2006 права на заявку были уступлены ЗАО «Инновационная компания», 630132, г.Новосибирск, ул. 1905 г., 23, к. 1 (далее - заявитель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RUSSIAN SNACK REVOLUTION», выполненное стандартным объемным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слова расположены каскадом, причем размер шрифта первого верхнего слова «RUSSIAN» самый большой, второго слова «SNACK» - меньше, третьего – еще меньше. Данное словосочетание можно перевести как “Русская закусовая революция” или “Русская революция закуски”. Заявленное обозначение символизирует новые, неожиданные и стремительные новшества, которые внес в свои продукты заявитель, а также

новое, активное времяпрепровождение с этими пищевыми продуктами и напитками.

Федеральным институтом промышленной собственности 08.12.2006 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.3, 2.5, 2.8, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В обоснование приведенных мотивов, в решении экспертизы указано, что словесные элементы «RUSSIAN» (русский, русская, русские, см. Новый большой англо-русский словарь, А.Д. Апресян, Москва, «Русский язык», 2000, с. 128) и «SNACK» (легкая закуска, см. тот же источник, с. 284) являются неохраняемыми элементами исследуемого обозначения, поскольку указывают на место происхождения и вид/свойства части заявленных товаров и услуг, а для других товаров и услуг, не относящихся к легкой закуске, обозначение «RUSSIAN SNACK REVOLUTION» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и свойств.

Кроме того, в результате проведенного автоматизированного поиска экспертизой были выявлены ранее зарегистрированные на имя других лиц сходные до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров и услуг товарные знаки:

- «REVOLUTION» по свидетельству №296212 с приоритетом от 10.06.2004, зарегистрированный на имя ООО «Лотос-Лэнд Бевериджиз» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ [1];

- «REVOLUTION» по свидетельству №272247 с приоритетом от 05.07.2002, зарегистрированный на имя ООО «Торгмаш» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- «REVOLUTION» по свидетельству №220878 с приоритетом от 05.09.2000, зарегистрированный на имя ООО «Сладкая страна» в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 30, 43 классов МКТУ [3].

В решении экспертизы отмечено, что слова, образующие заявленное обозначение, расположены друг над другом и выполнены разным по размеру шрифтом, в этой связи, данное обозначение не воспринимается как законченное словосочетание, имеющее иное смысловое значение, чем значение входящих в него словесных элементов.

В Палату по патентным спорам 02.04.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005730652/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- расположение словесных элементов на разных уровнях придает обозначению динамичность, но не лишает его целостности;

- написание слов в слогане друг под другом – распространенный прием, используемый для наиболее эффективного размещения слогана на рекламном пространстве, это позволяет сделать буквы более крупнее;

- при таком исполнении потребителем слова слогана воспринимаются сверху вниз;

- несмотря на то, что словесные элементы «RUSSIAN SNACK» являются описательными, в заявленном обозначении присутствует слово «REVOLUTION», в переводе с английского языка означающее революция, переворот, восстание;

- при этом словосочетание «RUSSIAN REVOLUTION» имеет устойчивое значение, как русская революция 1905 и 1917 гг.;

- русская революция является одним из ключевых событий XX-го века, переломным в истории России, отношение к которому неоднозначно, но известно каждому жителю не только России, но и всего мира;

- таким образом, заявленное обозначение не указывает прямо ни на одно из свойств товаров или услуг, для которых оно заявлено, а лишь вызывает ассоциации, приведенные выше;

- исходя из изложенного, обозначение «RUSSIAN SNACK REVOLUTION» нельзя считать описательным;

- поскольку заявленное обозначение воспринимается как единый слоган, оно не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида/свойств товара;

- с точки зрения семантики определяющим в знаке является существительное «REVOLUTION», а прилагательные «RUSSIAN» и «SNACK» выступают в качестве его характеристики;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки различны в силу их разной семантики, поскольку прилагательные «RUSSIAN» (русский) и «SNACK» (снековый) обеспечивают заявленному обозначению иную смысловую окраску, нежели просто слово «REVOLUTION» (революция), кроме того, знаки имеют абсолютно разное звучание.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения

«RUSSIAN SNACK REVOLUTION» по заявке №2005730652/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

29 класс МКТУ – овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; арахис обработанный; изюм; икра; креветки; мидии (неживые); толченый миндаль; моллюски (неживые); овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; консервированные оливки; омары (неживые); орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыба соленая; рыба консервированная; трепанги (неживые); устрицы (неживые); финики; фрукты, подверженные тепловой обработке; картофельные хлопья; картофельные чипсы; фруктовые чипсы;

30 класс МКТУ – булки; вафли; кондитерские мучные изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; пирожковые изделия; поджаренная кукуруза; кулебяки; мучные кушанья; печенье; пироги; пицца; попкорн; пряники; сэнки; сухари; панировочные сухари; суши; сэндвичи; хлопья из зерновых продуктов;

31 класс МКТУ – арахис; орехи; фундук;

35 класс МКТУ – реклама, менеджмент в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама почтой; реклама телевизионная; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и

услуги предприятиям); продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; торгово-закупочная деятельность;

43 класс МКТУ – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом (перечень был скорректирован заявителем в корреспонденции от 19.10.2006).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.11.2005) заявки №2005730652/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (подпункт 14.4.1 пункта 14.4 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

В соответствии с материалами заявки №2005730652/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из трех словесных элементов - «RUSSIAN», «SNACK», «REVOLUTION», которые размещены в обозначении “ступенчато” (на трех строках со смещением вправо относительно друг друга). Размер букв словесных элементов постепенно уменьшается сверху вниз - слово «RUSSIAN» выполнено самым крупным шрифтом, а слово «REVOLUTION» - самым мелким. Все слова в знаке исполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета с синим контуром.

Анализ заявленного обозначения и товаров/услуг 29, 30, 31, 35, 43 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения с учетом ограничения притязаний по перечню, показал следующее.

Словесные элементы исследуемого знака являются лексическими единицами английского языка, которые в переводе на русский язык означают следующее: «RUSSIAN» - русский, русская, русские; «SNACK» - легкая закуска; «REVOLUTION» - революция (Новый большой англо-русский словарь, А.Д. Апресян, Москва, «Русский язык», 2000) [4].

Поскольку указанные словесные элементы связаны между собой грамматически и семантически, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, их целесообразно рассматривать в качестве словосочетания «RUSSIAN SNACK REVOLUTION».

С учетом приведенных выше значений словесных элементов «RUSSIAN», «SNACK», «REVOLUTION» рассматриваемое словосочетание

может быть переведено на русский язык как «русская закусочная революция» или «русская революция закуски».

Относительно довода экспертизы о том, что словесные элементы «RUSSIAN» и «SNACK» являются неохраноспособными, так как указывают на место происхождения и вид/свойства всех товаров 29, 30, 31 и связанных с ними услуг 43 классов МКТУ, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В составе анализируемого обозначения данные слова воспринимаются не как самостоятельные элементы, а как составляющие словосочетания «RUSSIAN SNACK REVOLUTION» и в таком качестве не несут прямого указания на место происхождения и вид/свойства товаров и услуг заявленного перечня.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, отсутствуют.

Что касается довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида/свойств товаров, то это основание было снято коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку заявитель ограничил перечень заявки №2005730652/50 товарами, относящимися к категории «легких закусок».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано также на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-3].

В связи с ограничением заявителем перечня ссылка [1] не учитывалась, поскольку в перечне данной регистрации отсутствуют однородные товары.

Противопоставленные товарные знаки, как комбинированный [2], так и словесный [3], включают словесный элемент «REVOLUTION», выполненный оригинальным [2] и стандартным [3] шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака, и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [2-3], показывает, что товары 30 и услуги 35, 43, классов МКТУ, указанные в перечнях, частично совпадают или являются однородными товарами/услугами в силу отношения их к одному роду/виду. Однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] показал, что они включают тождественный по звучанию словесный элемент «REVOLUTION», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Обозначения «REVOLUTION» [2-3] и «RUSSIAN SNACK REVOLUTION» не могут быть признаны сходными ввиду их различного семантического значения. Так, слово «REVOLUTION» однозначно воспринимается в значениях, приведенных в Толковом словаре русского языка [4] (революция), в то время как при восприятии заявленного обозначения формируется фантазийный образ (русская закусовая революция/русская революция закуски).

Таким образом, сравниваемые знаки обладают различной семантикой, приводящей к отсутствию их смешения.

Кроме того, сопоставляемые обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено различиями видов шрифтов, используемых при выполнении словесных элементов, и количеством составляющих обозначения слов.

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходства (семантическому и графическому) сравниваемые обозначения следует признать несходными.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения «RUSSIAN SNACK REVOLUTION» требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.03.2007, отменить решение экспертизы от 08.12.2006, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) синий.

(511)

29 – овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; арахис обработанный; изюм; икра; креветки; мидии (неживые); толченый миндаль; моллюски (неживые); овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; консервированные оливки; омары (неживые); орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыба соленая; рыба консервированная; трепанги (неживые); устрицы (неживые); финики; фрукты, подверженные тепловой обработке; картофельные хлопья; картофельные чипсы; фруктовые чипсы;

30 – булки; вафли; кондитерские мучные изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; пирожковые изделия; поджаренная кукуруза; кулебяки; мучные кушанья; печенье; пироги; пицца; попкорн; пряники; снеки; сухари; панировочные сухари; суши; сэндвичи; хлопья из зерновых продуктов;

31 – арахис; орехи; фундук;

35 – реклама, менеджмент в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение

общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама почтой; реклама телевизионная; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; торговля-закупочная деятельность;

43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.