

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 30.11.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Арктика» на решение экспертизы от 24.08.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2003726087/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2003726087/50 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «MARYAM» была подана 31.12.2003 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО «Арктика», Кабардино – Балкарская республика (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение прямоугольной формы со словесными элементами «MARYAM», которое является женским именем, и словесным элементом «Double Quality», имеющим значение в переводе с английского языка – двойное качество. Изобразительная часть представляет собой оригинальное обрамление, выполненное в восточном стиле, в центре обрамления расположено изображение девушки, идущей по полю и несущей на спине корзину, за спиной девушки расположено изображение неба с облаком. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в желтом, красном, зеленом, черным, синем, белом, голубом, коричневом цветовом сочетании.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.08.2005 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 30 класса МКТУ, а именно: мороженое; дрожжи; пищевой лед; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое фруктовое; порошки для мороженого; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей] и части услуг 35 класса МКТУ (прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; услуги в области общественных отношений; услуги телефонные ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование).

В отношении оставшейся части товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ экспертиза приняла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-И, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее-Закон), и пункта 14.4.2.2 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, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее-Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками и заявлением на регистрацию обозначением в отношении

однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ на имя иных лиц, а именно:

- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент "MARYAM", зарегистрированным для однородных товаров 29, 30 классов, свидетельство № 147395, приоритет от 17.04.1996г. [1];
- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент "МИРИАМ", зарегистрированным для однородных товаров и услуг 16, 35, 39, 42 классов, свидетельство № 176204, приоритет от 18.09.1996г. [2].

Кроме того, словесные элементы «Double Quality» экспертизой были признаны в качестве неохраноспособных.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 30.11.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- действие противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству № 147395 досрочно прекращено на основании решения Палаты по патентным спорам от 22.08.2005, что снимает основания для противопоставления этого товарного знака как препятствующего регистрации заявленного обозначения;
- что касается противопоставленного в отношении услуг 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 176204, то заявитель согласен с решением экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ: «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; услуги в области общественных отношений; услуги телефонные ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование».

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

С учетом даты (31.12.2003) поступления заявки № 2003726087/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя указанные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства или сбыта.

В соответствие с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона, элементы, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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 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, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника со словесными элементами «MARYAM», которое является женским именем, и «Double Quality», имеющим значение в переводе с английского языка – двойное качество. Изобразительная часть представляет собой оригинальное обрамление, выполненное в восточном стиле, в центре обрамления расположено изображение девушки, идущей по полю и несущей на спине корзину, за спиной девушки расположено изображение неба с облаком. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в желтом, красном, зеленом, черным, синем, белом, голубом, коричневом цветовом сочетании.

Поскольку заявителем была выражена просьба об исключении из заявленного перечня части услуг 35 класса МКТУ, проведение анализа противопоставленной экспертизой регистрации [2] не является необходимым ввиду отсутствия однородных услуг.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака [1] показал, что имеет место включение в обозначения тождественных словесных элементов «MARYAM» в качестве основных индивидуализирующих компонентов обозначений, обуславливающее их ассоциирование друг с другом в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Относительно довода лица, подавшего возражения, о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 147395 [1], Палатой по патентным спорам было установлено, что на основании Постановления Девятого Арбитражного апелляционного суда от 03.05.2007 по делу № 09АП-4268/2007-АК решение Палаты по патентным спорам от 22.08.2005 признано недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

Таким образом, противопоставление регистрации № 147395 [1] для части товаров 30 класса МКТУ сохраняется.

Товары 30 класса МКТУ, такие как - «кофе; чай; какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; какао-продукты; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; чай со льдом» являются напитками (т.е. имеют одно назначение), относятся к товарам широкого потребления, имеют один круг потребителей и условия реализации. Учитывая тот факт, что, в случае маркировки указанных товаров заявлением обозначением, существует большая вероятность смешения на рынке таких товаров, вышеуперечисленные товары 30 класса МКТУ из заявленного перечня следует признать однородными товару 30 класса МКТУ «чай» противопоставленного товарного знака [1].

Учитывая изложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что регистрация обозначения по заявке № 2003726087/50 в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Словесный элемент «Double Quality» подлежит исключению из самостоятельной правовой охраны на том основании, что представляет собой характеристику товаров, указывая на качество товара, и не занимает доминирующего положения в обозначении (пункт 1 статьи 6 Закона).

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

**Удовлетворить возражение от 30.11.2005, изменить решение
экспертизы от 24.08.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение по
заявке № 2003726087/50 в качестве товарного знака в отношении
следующих товаров и услуг:**

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

- (526) Double Quality
- (591) Желтый, красный, зеленый, черный, синий, белый, голубой, коричневый.
- (511) 30 сахар, рис, тапиока (маниока), саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы;

лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемых для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар*; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндалевое; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и

эфирных масел].

- 35 прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; услуги в области общественных отношений; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.