

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 (далее - Кодекс), 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 30.05.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Финансово-промышленная группа «Тезаурум», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005734229/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005734229/50 с приоритетом от 29.12.2005 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Финансово-промышленная группа «Тезаурум», г. Томс (далее - заявитель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее графический элемент в виде стилизованного изображения вилки, ложки и ножа на фоне вертикально ориентированного сегмента тарелки с красной полосой и орнаментом по краю. Нижняя часть тарелки закрыта горизонтально ориентированным свитком с размещенным на внутренней красной поверхности словесным элементом «Уплетай», который выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита бежевого цвета с черной обводкой.

Роспатентом 28.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005734299/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в результате проведенного автоматизированного поиска был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «УПЛЕТАЙКА» по свидетельству №242483, ранее зарегистрированный на имя ООО «ГиД» в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.05.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Уплетай» заявленного обозначения представляет собой повелительную форму глагола «Уплетать» и в сочетании с изобразительными элементами имеет определенное смысловое значение, а именно, воспринимается потребителями как приглашение поесть, причем, есть жадно быстро и много;
- противопоставленный товарный знак «УПЛЕТАЙКА» не имеет смыслового значения, так как является вымышленным словом, поскольку не известно, что конкретно в реальной действительности соответствует такому слову;
- таким образом, глагол «Уплетай» понятен любому потребителю, в то время как лексема «УПЛЕТАЙКА» отсутствует в словарях русского языка и для потребителя не ясно, что она обозначает;
- указанное обуславливает вывод, что у двух сравниваемых обозначений отсутствует семантическое сходство;

- поскольку словесные элементы «Уплетай» и «УПЛЕТАЙКА» состоят из разного набора русских букв, выполнены различными видами шрифтов, их общее зрительное впечатление не может быть признано сходным;

- визуальное отличие знаков дополнительно усиливается использованием в заявлении обозначении словесно-изобразительной композиции и оригинального цветового решения;

- фонетическое несходство определяется разным количеством слогов (три и четыре) в сравниваемых обозначениях, разным количеством и набором гласных звуков, различным количеством и последовательностями согласных звуков;

- отсутствие в заявлении обозначении слога «КА» уменьшает количество произносимых звуков и приводит к разному звучанию сопоставляемых обозначений в целом;

- следовательно, противопоставленный товарный знак «УПЛЕТАЙКА» неправомерно противопоставлен заявлению комбинированному обозначению «Уплетай», так как фонетические, семантические и графические отличия у противопоставленного и заявленного обозначений не позволяют установить их сходство до степени смешения;

- кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена (датой окончания действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №242483 является 12.04.2008), что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2005734229/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (29.12.2005) заявки №2005734229/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, 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 ассоциируются с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил. При этом, согласно подпункту (г) пункта 14.4.2.2.Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №2005734229/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Уплетай», выполненным оригинальным шрифтом бежевого цвета с черным контуром буквами русского алфавита с использованием заглавной буквы «У». Словесный элемент расположен на фоне горизонтально ориентированной ленты красного цвета со свернутыми внутрь краями. Лента размещена в нижней части графической композиции, включающей стилизованные изображения тарелки с орнаментом по краю, вилки, ложки и ножа. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, бежевом, черном, белом цветовом сочетании для товаров 29, 30 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя иного лица товарного знака по свидетельству №242483.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «УПЛЕТАЙКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №242483 показал, что они являются сходными в целом ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов (полное вхождение словесного элемента «Уплетай» в слово «УПЛЕТАЙКА»), несущих в знаках основную индивидуализирующую способность.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №242483 предназначен, в частности, для маркировки товаров 29, 30 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ, поскольку частично совпадают (жиры пищевые, масла растительные, овощи консервированные, крупы пищевые, мука, специи и т.д.) или относятся к одному роду/виду (мучные изделия/пироги, молочные продукты/молоко, пельмени/равиоли и т.д.).

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №242483 до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №242483 досрочно полностью прекращена на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.04.2008.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с

учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (02.07.2008) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №242483 была досрочно полностью прекращена, коллегия Палаты по патентным спорам не рассматривает данный товарный знак как препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.04.2009, заявитель был ознакомлен с дополнительными обстоятельствами, не учтенными в решении Роспатента от 28.02.2008 и препятствующими государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №287394.

Данный вывод основан на нижеследующем.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Уплетайки», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета с заглавной буквы «У». Словесный элемент расположен на фоне фигуры желтого цвета, при этом форма фигуры повторяет контур букв слова. Товарный знак зарегистрирован в желтом, светло-желтом, коричневом, темно-желтом цветовом исполнении в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ товаров сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что приведенные в перечне заявки №2005734229/50 товары 30 класса МКТУ - блины; булки; изделия пирожковые; крупы пищевые; кулебяки; кушанья мучные; мука; пироги; пицца; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; равиоли; ферменты для теста; хлеб однородны товарам того же класса МКТУ, включенным в перечень противопоставленного

товарного знака – хлебобулочные изделия, в том числе бисквиты, блины, бриоши, булки, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, крекеры, кулебяки, кушанья мучные, мука, печенье, пироги, продукты мучные, пряники, сухари, сухари панировочные, хлеб, хлеб из пресного теста, поскольку соотносятся как вид и род, имеют одинаковое назначение (употребление в пищу), реализуются в одних и тех же отделах продовольственных магазинов, имеют один круг потребителей.

Следует отметить, что именно словесные составляющие «Уплетай»/ «УПЛЕТАЙКИ» заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №287394 являются их основными индивидуализирующими элементами, поскольку слова легче визуально воспринимаются и запоминаются человеком.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №287394 было установлено, что указанные словесные элементы обладают высокой степенью звукового сходства (ввиду вхождения словесного элемента «Уплетай» в слово «Уплетайки» наблюдается совпадение большей части звуков, расположенных в одинаковом порядке).

Словесный элемент «УПЛЕТАЙКИ» товарного знака по свидетельству №242483 может рассматриваться потребителями как искусственно образованная форма от глагола “уплетать” (жадно есть, пожирать, есть с аппетитом), что семантически сближает этот фантастический словесный элемент со словесным элементом «Уплетай» (повелительная форма глагола “уплетать”) заявленного обозначения.

Таким образом, в рассматриваемом случае наличие звукового и смыслового сходства сопоставляемых элементов, благодаря которым осуществляется индивидуализация товаров производителей, способствует признанию знаков сходными в целом.

В отношении графического сходства необходимо отметить, что знаки производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено

использованием различных видов шрифтов и цветовой гаммы при выполнении словесных элементов, а также наличием в заявлении обозначении изобразительного элемента.

Однако имеющее место быть визуальное отличие, которое при установленном звуковом и смысловом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений играет второстепенную роль, не способствует в данном случае признанию сравниваемых обозначений несходными.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение по заявке №2005734229/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №287394, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и невозможности государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

**удовлетворит возражение от 30.05.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

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

Г

Г

- (591) красный, бежевый, черный, белый.
- (511) 29 - белки пищевые; белок яичный; грибы консервированные; желток яичный; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; капуста квашеная; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; маргарин; масла растительные; масло сливочное; молоко; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; паста томатная; печень; плоды и ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; птица домашняя [неживая]; сало; свинина; солонина; субпродукты; сыры; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; экстракты мясные; яйца.
- 30 – крупы пищевые; перец; приправы; продукты зерновые; пряности; сахар; соль поваренная; специи.

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