

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, рассмотрела возражение от 22.10.2007, поданное ЗАО «Круг», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005727890/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005727890/50 с приоритетом от 01.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «БАРХАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», выполненное буквами русского алфавита.

Решение экспертизы от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «БАРХАТНЫЙ» по свидетельству №189647 с приоритетом от 04.12.1998, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

—заявленное обозначение «БАРХАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» и противопоставленный товарный знак «БАРХАТНЫЙ» не являются сходными на основании критериев сходства словесных обозначений;

—мнение экспертизы о том, что слово «КОЛЛЕКЦИЯ» является слабым элементом заявленного обозначения, является неправомерным, поскольку именно это слово является главным в словосочетании «БАРХАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»;

—по сведениям заявителя на рынке отсутствуют товары, маркированные товарным знаком «БАРХАТНЫЙ».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 28.06.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (01.11.2005) приоритета заявки №2005727890/50 правовая база для оценки охранных способностей обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 14.4.2.2 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 на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2.

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

При установлении однородности товаров согласно пункту (14.4.3) Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

Заявленное словесное обозначение «БАРХАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения основано на сходстве заявленного обозначения с товарным знаком «БАРХАТНЫЙ» по свидетельству №189647, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Сходство обозначений мотивировано полным вхождением слова «БАРХАТНЫЙ» в обозначение «БАРХАНТ(АЯ) КОЛЛЕКЦИЯ».

Вместе с тем, следует учитывать, что слова, входящие в словосочетание «БАРХАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», связаны грамматически и семантически с

образованием единой смысловой конструкции. С учетом указанного анализировать следует словосочетание в целом, а не слова по отдельности.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически близкие элементы «БАРХАТНАЯ»/ «БАРХАТНЫЙ».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «КОЛЛЕКЦИЯ», являющийся в словосочетании главным словом и придающий ему отличное от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, заявленное обозначение не совпадает с противопоставленным товарным знаком по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, составу гласных и согласных, близости состава гласных и согласных и т.д. В данном случае нельзя говорить о полном фонетическом вхождении одного обозначения («БАРХАТНЫЙ») в другое («БАРХАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»). Указанные факты обуславливают отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Семантика прилагательного «БАРХАТНЫЙ» определяется лексическим значением данного слова («бархатный –ая, -ое – 1. Из бархата (ткань с густым, мягким, коротким ворсом на лицевой стороне); 2. = Бархатистый; 3. Нежный мягкий; 4. Осуществляемый мирным путем, без социальных конфликтов» см. «Современный толковый словарь русского языка» гл. редактор С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с.33).

Заявленное же обозначение, за счет наличия в его составе существительного «КОЛЛЕКЦИЯ», имеет иное смысловое значение, чем просто обозначение «БАРХАТНАЯ». Логическое ударение в заявлении словосочетании падает на

слово «КОЛЛЕКЦИЯ», в то время как определение «БАРХАТНАЯ» является зависимым словом, указывающим на разновидности предмета.

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства свидетельствует о несходстве обозначений в целом.

Кроме того, в качестве дополнительной информации необходимо отметить, что вероятность смешения заявленного и противопоставленного обозначений, в случае маркировки ими однородных товаров, отсутствует, ввиду того, что на российском рынке отсутствуют товары, маркированные товарным знаком «БАРХАТНЫЙ» и принадлежащие его владельцу. Указанный факт установлен коллегией Палаты по патентным спорам, принявшей решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №189647 в связи с неиспользованием, о чем свидетельствует запись, внесенная в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.06.2007.

Из изложенного следует, что отказ в регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, неправомерен.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.10.2007, отменить решение экспертизы от 28.06.2007 и зарегистрировать товарный знак «БАРХАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» по заявке №2005727890/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

30 – бисквиты; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; конфеты; крекеры; кулебяки; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки (кондитерские изделия); печенье; пироги; помадки (кондитерские изделия); пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого, сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; шоколад.

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