

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДОБРОФ» по свидетельству №384661, поданное Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.07.2009 за №384661 по заявке №2007708770/50 с приоритетом от 29.03.2007 на имя Черняка Евгения Александровича, Украина (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33, 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДОБРОФ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384661 в отношении товаров 32 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «ДОБРО» по свидетельству №29.05.1997, «ДОБРЫЙ» по свидетельству №234696, «ДОБРО» по свидетельству №367134, «ДОБРОЕ» (комб.) по свидетельству №165831, «ДОБРЫЙ» (комб.) по свидетельствам №№ 373950, 373949, 328535, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «ДОБРОФ» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с данными товарными знаками;
- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом, графическом и семантическом сходстве словесных элементов «ДОБРОФ»/«ДОБРО»/«ДОБРОЕ»/«ДОБРЫЙ»;
- товары 32 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков однородны;
- существование сходных до степени смешения товарных знаков лица, подавшего возражение, и правообладателя в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384661 недействительным в отношении вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Распечатки сравниваемых товарных знаков.
2. Сведения из сети Интернет о соке «Добрый».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 367134, 373949, 373950 имеют более поздний приоритет по сравнению с оспариваемым товарным знаком и, следовательно, не могут быть противопоставлены;
- сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому, смысловому и графическому признакам;
- оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное обозначение, по своей природе не способное вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
- фактических доказательств введения потребителя в заблуждение лицом, подавшим возражение, не представлено.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.03.2007) поступления заявки №2007708770/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

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, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №384661 представляет собой словесное обозначение «ДОБРОФ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ оспариваемого знака показал, что словесный элемент «ДОБРОФ» не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров 32 класса МКТУ или их изготовителя, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №384661 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

Фактических данных о введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, не представлено.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Противопоставленный словесный знак по свидетельству №158989 «Добро» выполнен с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак по свидетельству №234696 «ДОБРЫЙ» выполнен с заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак по свидетельству №165831 «Доброе» выполнен с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный комбинированный знак по свидетельству №328535 представляет собой слово «Добрый», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом на фоне прямоугольника.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 367134, 373949, 373950 имеют более поздний приоритет по сравнению с оспариваемым товарным знаком и, следовательно, не могут быть противопоставлены в качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ДОБРОФ» фонетически отличается от противопоставленных знаков «Добро/Доброе/ДОБРЫЙ» за счет отчетливо

произносимой конечной части «ОФ». При этом сравниваемые элементы не являются длинными словами (2/3 слога), и произношение каждого слога в данных словах имеет большое значение.

Дополнительно необходимо указать, что само по себе присутствие в каком-либо товарном знаке элементов, однокоренных слову «ДОБРО», не может служить основанием для отнесения его к группе товарных знаков лица, подавшего возражение, так как в отношении товаров 32 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие данные компоненты, например, «ДОБРЯК» (св. №238891), «ДРЕВО ДОБРА» (св. №211259), «ДОБРОЕ ЛЕТО» (св. №245551), «ДОБРОЕ УТРО» (св. №235011), «ДОБРО+СИЛА» (св. №222057) и др.

Однако основным признаком, отличающим сравниваемые товарные знаки, является смысловой признак сходства.

Так, оспариваемый товарный знак «ДОБРОФ», хотя и не имеет словарного смыслового значения, воспринимается как русская фамилия, написанная на иностранный манер, в то время как противопоставленные товарные знаки «ДОБРО/ДОБРОЕ/ДОБРЫЙ» являются значимыми словами русского языка.

В связи с этим основания для вывода об их сходстве по семантическому признаку и, следовательно, ассоциировании друг с другом в целом, отсутствуют.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что в отношении товарных знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, визуальный критерий сходства не является определяющим при установлении сходства. Однако необходимо принять во внимание, что словесные элементы в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 158989, 165831, 328535 выполнены оригинальным шрифтом, что приводит к их визуальному восприятию, отличному от оспариваемого знака.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №384661 произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, является необоснованным.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что товары 32 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что правообладателем не оспаривается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.01.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №384661.**