

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 14.04.2008, поданное Аязяном Т.Г., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006721451/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006721451/50 с приоритетом от 19.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «ФРУКТОВОЕ СЧАСТЬЕ», выполненное простым шрифтом буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.01.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФРУКТОВОЕ СЧАСТЬЕ» по свидетельству №235726 и с товарным знаком «FRUKTOVOYE SCHASTYE» по свидетельству №253040, имеющими ранний приоритет и зарегистрированными

на имя иного правообладателя в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.04.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, в связи с тем, что противопоставленные товарные знаки не используются для маркировки однородных товаров.

На основании указанного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Заявителем представлена справка от 12.01.2009 на 1л. [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.07.2006) приоритета заявки №2006721451/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон 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) 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 «ФРУКТОВОЕ СЧАСТЬЕ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения основано на сходстве заявленного обозначения с товарными знаками «ФРУКТОВОЕ СЧАСТЬЕ» и «FRUKTOVOYE SCHASTYE» по свидетельствам №235726 и №253040, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, и зарегистрированными в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Действительно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в силу их фонетического и семантического тождества.

Вместе с тем, анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее. Охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные, напитки фруктовые, сиропы для напитков, соки фруктовые», в то время как противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении таких товаров 29 класса МКТУ как «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке». Несмотря на то, что часть из этих товаров может быть изготовлена из одного и того же материала, вышеперечисленные товары относятся к товарам разного вида, имеют разное назначение и особенности в силу различий их использования а, поэтому они не являются однородными. В качестве подтверждения того, что эти товары для потребителей и производителей не воспринимаются как однородные, служит справка [1], представленная заявителем, в которой указывается, что заявленное им обозначение используется с 2006 года для маркировки, в частности, фруктовых соков, и при этом пересечения или столкновения на рынке с консервированными фруктами и т.д. не отмечено.

Кроме того, в качестве дополнительной информации необходимо отметить, что вероятность смешения заявленного и противопоставленных товарных знаков, в случае маркировки ими однородных товаров, отсутствует, ввиду того, что на российском рынке отсутствуют такие товары 29 класса МКТУ как фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке и блюда из них, маркованные противопоставленными товарными знаками «ФРУКТОВОЕ СЧАСТЬЕ» и «FRUKTOVOYE SCHASTYE» по свидетельствам №235726 и №253040 и принадлежащие их владельцу. Указанный факт установлен коллегией Палаты по патентным спорам, принявшей решение о досрочном прекращении правовой охраны вышеперечисленных товарных

знаков в связи с неиспользованием, о чем свидетельствует запись, внесенная в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.12.2008.

В результате рассмотрения возражения от 14.04.2007 коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, в связи с чем вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, и решение Роспатента, следует признать неправомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 14.04.2008, отменить решение Роспатента от 22.01.2008 и зарегистрировать товарный знак «ФРУКТОВОЕ СЧАСТЬЕ» по заявке №2006721451/50 в отношении следующих товаров:**

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

(511)

32 – напитки безалкогольные, напитки фруктовые, стропы для напитков, соки фруктовые.

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