

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 (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.04.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007713165/50, поданное ООО «Грибной дождь», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007713165/50 с приоритетом от 04.05.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ», выполненное в кириллическом написании. Обозначение носит фантазийный характер в отношении заявляемых товаров. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.12.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного 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 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ» по свидетельству №253421 с приоритетом от 20.02.2002, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.04.2009 указано, что в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на

товарный знак, зарегистрированным в Роспатенте 03.09.2009 за №РД0054195, правообладателем противопоставленного товарного знака «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ» в отношении части товаров/услуг, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ является заявитель, в этой связи устранены препятствия для регистрации товарного знака «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ» по заявке №2007713165/50 в отношении заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007713165/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.05.2007) поступления заявки №2007713165/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором 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 14.4.2.2 Правил 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007713165/50 является словесным и состоит из словосочетания «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №253421 представляет собой словесное обозначение «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07, 29, 31 и услуг 39, 43 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественное словосочетание «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ».

Графически исследуемые обозначения также следует признать сходными, поскольку при написании словесных элементов использован одинаковый алфавит (русский), вид шрифта (стандартный), характерное исполнение букв (заглавные), цветовое сочетание (черно-белое).

Товары 29 класса МКТУ, указанные в перечнях сопоставляемых знаков, являются однородными, т.к. подпадают под родовые понятия «фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье, компоты».

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №253421 до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации исключительное право на товарный знак «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ» по свидетельству №253421 в отношении товаров 29, 31 и услуг 43 классов МКТУ перешло к заявителю.

Таким образом, факт перехода исключительных прав на противопоставленный товарный знак к заявителю устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2007713165/50.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.04.2009, отменить решение Роспатента от 24.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007713165/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

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

Г (511)

Г

29 – грибы замороженные; грибы консервированные; консервы овощные; консервы фруктовые; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; трюфели консервированные; ягоды замороженные.

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