

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.07.2007, поданное ООО «Фабрика хлебокондитерских изделий» («РУССКИЙ ХЛЕБ»), г. Магнитогорск (далее — заявитель), на решение экспертизы от 18.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака «СЪЕШЬ-КА!» по заявке №2005713434/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005713434/50 с приоритетом от 03.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «вафли, вафельные трубочки, кондитерские изделия».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СЪЕШЬ-КА!», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом последний слог отделен от слова тире, а в конце слова стоит восклицательный знак.

Согласно решению от 18.04.2007, вынесенному Федеральным институтом промышленной собственности, (далее – решение экспертизы) обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне, по мотивам его несоответствия требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92; №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное обосновывалось тем, что заявленное обозначение «СЪЕШЬ-КА!» сходно до степени смешения с товарным знаком «ЕШЬКА» по свидетельству №222118, ранее зарегистрированным для однородных товаров на имя иного лица.

В возражении от 05.07.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение «СЪЕШЬ-КА!» и противопоставленный товарный знак «ЕШЬКА» не являются сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений, что подтверждено заключением специалиста;

— оба слова - производны от глагола «есть», который является сильным концептом русского языка, с которым связана тема еды, и поэтому оно часто используется для образования товарных знаков для маркировки продуктов питания;

— однако существует ряд различий, которые не позволяют считать слова «ЕШЬКА» и «СЪЕШЬ-КА!» сходными до степени смешения:

— языковые единицы начинаются с различных букв, а именно первая буква (звук) имеет максимальную идентификационную способность;

— имеют различную структуру: «ЕШЬКА» - одно слово, «СЪЕШЬ-КА!» - слово+частица;

— отличаются синтаксически: «ЕШЬКА» - существительное, обозначающее оригинальный предмет или существо, «СЪЕШЬ-КА!» является предложением, состоящим из глагола в повелительном наклонении и заканчивающимся восклицательным знаком;

— обозначения выражают различный смысл: «ЕШЬКА» - называет некий предмет или существо, «СЪЕШЬ-КА!» является призывом (пожеланием) к действию.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «СЪЕШЬ-КА!» по заявке №2005713434/50 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заключение специалиста кандидата филологических наук Иваненко Г.С. на 5л. [1].

На заседании коллегии представлены следующие документы:

2. Справки о динамике движения продукции (вафли «Съешь-ка!») за период с 01.01.2006 по 29.02.2008 №614 от 29.02.2008 на 7л. [2];

3. Справка по территории использования №615 от 29.02.2008 на 2л. [3];

4. Распечатка сайта Интернет www.eshka.ru. на 4л. [4];

5. Распечатки сайтов Интернет на 13л. [5];

6. Образцы упаковок продукции, маркированной обозначением «СЪЕШЬ-КА!» на 16л. [6];

7. Ответ на запрос от 19.04.2005, данный Зав. Кафедрой общего языкознания и истории языка филологического факультета Магнитогорского государственного университета О.В. Геневак на 2л. [7];

8. Заключение специалиста от 22.02.2008 О.В. Геневак на 6л. [8];

9. Заключение специалиста от 26.02.2008 И.В. Петровой на 2л. [9];

10. Сертификаты соответствия №РОСС RU.АЕ66.ВО1641; №РОСС RU.АЕ66.ВО1474; №РОСС RU.АЕ66.ВО01218 на 13л. [10];

11. Санитарно-эпидемиологическое заключение №74.13.01.913.П.002752.03.07 от 29.03.2007 на 8л. [11];

12. Грамота «За Доблестный Труд во славу Отечества» на 1л. [12];

13. Диплом программы «100 лучших товаров России», Москва, 2004г. на 1л. [13];

14. Письмо-согласие, подписанное Генеральным директором ООО «ЕШЬКА-Домашняя кухня», на 1л. [14];

15. Скорректированный перечень товаров на 1л. [15].

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

С учетом даты (03.06.2005) приоритета заявки №2005713434/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются

-с комбинированными обозначениями,

-с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словесный элемент «СЪЕШЬ-КА!», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ было основано на наличии ранее зарегистрированного товарного знака «ЕШЬКА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что словесные элементы «СЪЕШЬ-КА!» и «ЕШЬКА» являются фонетически сходными. Признак фонетического сходства обуславливает сходство сравниваемых знаков до степени смешения их потребителем в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что и было правомерно отмечено в решении экспертизы от 18.04.2007.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относится информация [14], свидетельствующая о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака выразил согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «СЪЕШЬ-КА!» по заявке №2005713434/50 на имя заявителя и использование его для товаров 30 класса МКТУ «вафли, вафельные палочки». Заявитель выразил согласие с ограничением первоначально заявленного перечня товаров [15].

Коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное «письмо-согласие», учитывая, что заявленное обозначение

и противопоставленный товарный знак являются не тождественным, а сходными и имеют ряд различий, а именно: слова «ЕШЬКА» и «СЪЕШЬКА!» имеют различное графическое исполнение; имеют разное начало; заявленное обозначение представляет собой предложение «съешь-ка!», в то время как лексемы «ешька» нет ни в одном словаре русского языка [9], более того указанное слово противоречит орфографическим правилам русского языка [7], [8].

Кроме того, представленные заявителем ссылки из сети Интернет [4], [5] свидетельствуют о том, что возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте исключена в силу различия товаров, маркированных сопоставляемыми знаками.

Анализ всех фактических обстоятельств показал, что не имеется препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.07.2007, отменить решение экспертизы от 05.07.2007 и зарегистрировать товарный знак «СЪЕШЬКА!» по заявке №2005713434/50 в отношении следующих товаров:

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

Г (511)

30 - Вафли, вафельные трубочки.

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