

Палата по патентным спорам (далее—Палата по патентным спорам) в порядке, установленном 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 10.08.2005, поданное ООО «ФОРТ-Н-ХХI» на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) о регистрации товарного знака по заявке №2003717662/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003717662/50 с приоритетом от 12.09.2003 является Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТ-Н-ХХI» (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой «графическую композицию, состоящую из стилизованного изображения восходящего солнца, фразы «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» в художественном шрифтовом исполнении».

Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2003717662/50.

Экспертиза ФИПС 24.06.2005 приняла решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ. В отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ указанным решением было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду несоответствия его требованиям пункта 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что для части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения для однородных товаров 30 класса с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «Золотое зерно» за №162007 (приоритет от 22.10.1996г.) на имя ООО «Факт плюс», г. Челябинск;
- «Золотые зерна» за №178182/1 (приоритет от 16.02.1998г.) на имя ООО «Ильинское 95», Москва.

В решении экспертизы также указано, что для части товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку решением Палаты по патентным спорам от 08.12.2004 года установлено, что обозначение «Золотое зернышко», совпадающее со словесным элементом заявленного обозначения, у потребителя ассоциируется с конкретным производителем – ООО «КБН «Кристальный».

В возражении от 10.08.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- по отношению к заявленному ООО «ФОРТ-Н-XXI» обозначению, как имеющему более ранний приоритет, поданному с соблюдением всех необходимых требований законодательства РФ и нормативных правовых актов Роспатента, должны быть применены положения п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках;
- заявленное обозначение подлежит регистрации по отношению к заявленным товарам 29 класса МКТУ – «масла и жиры пищевые»;
- регистрация обозначения, заявленного ООО «КБН «Кристальный», по отношению к этим товарам должна быть признана недействительной;
- решение Палаты по патентным спорам от 08.12.2004 о признании регистрации №255100 товарного знака недействительной как несоответствующей п.2 ст. 6 Закона о товарных знаках вынесено на основании сфальсифицированных документов, представленных ООО «КБН «Кристальный»;
- заявитель не может согласиться с тем, что товарный знак по свидетельству №178182/1 можно считать сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку сходными следует считать обозначения, которые благодаря совпадению восприятия мотивов, создающих обозначения, производят в целом сходное впечатление;
- проведенный сравнительный анализ неопровергимо свидетельствует о том, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Золотое зернышко» и противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству

№178182/1 имеют различное графическое выполнение в целом и в деталях, словесные элементы обладают разной фонетикой и графикой, в силу чего вызывают совершенно различные ассоциации и их смешение в хозяйственном обороте исключено.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба пересмотреть решение о регистрации товарного знака по заявке №2003717662/50 и зарегистрировать заявленное обозначение для уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ – масла и жиры пищевые, а также 30 товаров. МКТУ – соусы и приправы с добавлением растительного масла, в том числе, майонез.

К возражению приложены копии следующих информационных материалов:

1. Решение Палаты по патентным спорам от 08.12.2004г.;
2. Письмо 000 «ФОРТ-Н ХХ1» от 03.08.2005г.;
3. Письмо ФИПС от 02.09.2005г.;
4. Выписка из ЕГРЮЛ от 25.11.2005г.;
5. Заявление Горлановой Е.С (Пришвиной);
6. Заявление Жалимова А.В.;
7. Заявление Власова М.И.;
8. Трудовая книжка Власова М.И.;
9. Диплом Власова М.И.;
10. Справка о фирмах, зарегистрированных на Пришвину Е.С.;
11. Справка по данным ФСГС за 2003г.;
12. Свидетельство № 259809;
13. Авторский договор от 12.09.2003г.;
14. Паспорт Власова М.И.;
15. Приложения к договору от 12.09.2003г.;
16. Дополнительное соглашение от 21.02.2005г.;
17. Авторский договор от 22.02.2005г.;
18. Приложения к договору от 22.02.2005г.;
19. Письмо 000 «ФОРТ-Н ХХ1» в УВД от 09.11.2005г.;
20. Отчет 000 Продюсерский центр «Арт-Мезон»;
21. Дипломы 000 «КБН «Кристальный»;
22. Справка 000 «ФОРТ-Н ХХ1»;
23. Письмо ИМ Мартынова В.В.;
24. Письмо 000 «Росспротторг»;

25. Письмо ИП Васютиной В.Н.;
26. Письмо ИП Степаненко О.П.;
27. Письмо ИП Плешковой О.А.;
28. Письмо ИП Абдулова А.А.;
29. Письмо 000 «Максифуд»;
30. Письмо ИМ Костомарова В.В.;
31. Диплом выставки «Агро-2005»;
32. Информация о продукции 000 «ФОРТ-Н ХХI»;
33. Красочный буклет 000 «ФОРТ-Н ХХI»;
34. Сертификат соответствия от 11.03.2005г.;
35. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.02г.;
36. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.05.02г.;
37. Договор аренды от 28.04.03г.;
38. Контракт № ПЭ-25/01-01;
39. Контракт №ПЭ-21/01-01;
40. Договор №01/1;
41. Красочные этикетки на продукцию;
42. Договор № 1/11;
43. Договор № 543;
44. Договор от 22.11.04г.;
45. Договор от 03.11.03г.;
46. Договор №21-05;
47. Договор №819;
48. Договор №113/05;
49. Договор на участие в выставке;
50. Справка о затратах на рекламу;
51. Договор поставки № 27;
52. Договор № МО 58/05;
53. Договор № 7-38/05;
54. Протокол испытаний от 23.12.04г.;
55. Договор №Б05338, Б05339, Б05340;
56. Договор № МО 109/05;
- 57.Договор № 05/05;
58. Договор №05/01;
59. Договор от 30.09.05г.;

60. Договор № 05/08;
61. Договор №831;
62. Фототаблица производства;
63. Паспорт на агрегат П8-ОНВ1-01;
64. Паспорт на аппликатор;
66. Сертификат соответствия от 33.04.04г.;
67. Паспорт на агрегат П8-ОНВ2-01;
68. Паспорт на установку ШНК 14-15;
69. Паспорт на агрегат ОНЦ 1 ПС;
70. Паспорт на насос ОНВ-3;
71. Паспорт на установку дозирования ПРС-2у-д;
72. Паспорт на агрегат П8-ОРД-1 Ом-02;
73. Паспорт на электронасос ОНЦ 1ПС;
74. Паспорт на устройство укупорки УУ-1м;
75. Паспорт на принтер 405;
76. Паспорт на упаковочную машину УПБ-3М;
77. Договор № 42;
78. Паспорт на установку компрессорную К-33;
79. Паспорт на полуавтомат выдува ПВ- 1-1000;
80. Паспорт на печь ПРТ;
81. Паспорт на установку СБ4/Ф500.АВ981;
82. Паспорт на приводы сдвижных ворот;
83. Паспорт на аксессуары ФААС;
84. Паспорт на микростанции очистки вод;
85. Паспорт на фильтры умягчения воды;
86. Паспорт на фильтры извлечения солей;
- 87.Паспорт на управление очисткой воды;
88. Паспорт на весы САС.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 12.09.2003 поступления заявки на регистрацию

товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный 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, № 4322 (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 международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3.).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение представляет собой композицию, состоящую из изобразительных и словесных элементов.

Словесный элемент «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» в силу его размеров и расположения в заявлном комбинированном обозначении занимает доминирующее положение и, соответственно, является определяющим при проверке соответствия заявленного обозначения регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона основаниям.

Противопоставленный комбинированный товарный знак №162007 (приоритет от 22.10.1996г.) со словесным элементом «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО» зарегистрирован, в частности для товаров 30 класса МКТУ – зерновые продукты, кондитерские изделия, пищевые продукты на основе зерна, хлеб.

Другой противопоставленный товарный знак №178182/1 (приоритет от 16.02.1998г.) является словесным и представляет собой словосочетание «ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА», словесные элементы которого выполнены в две строки. Правовая охрана знака предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед.

Поскольку заявитель признает однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные экспертизой знаки, правомерно проведение анализа на сходство до степени смешения по признакам, изложенным в пункте 14.4.2.3 Правил.

Анализ показал, что доминирующее в заявлном обозначении словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» имеет высокую степень сходства по фонетическому фактору сходства, обусловленную составом и порядком букв/звуков в словах, а также сходство по семантическому и графическому факторам, со словосочетаниями «ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА» и «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО».

Приведенное заявителем мнение о смысловом различии словесного элемента заявленного обозначения, обусловленное использованием существительного в единственном числе и уменьшительно-ласкательного суффикса, с противопоставленными знаками, не опровергает приведенного выше вывода, а доводы, связанные с использованием изобразительных элементов в заявлном обозначении не подтверждают мнения заявителя об отсутствии

сходства сопоставляемых обозначений в целом, поскольку не основаны на регламентированной Правилами методике анализа сходства обозначений, содержащих словесные элементы.

Следует отметить, что для части заявленных товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые», как правомерно указано экспертизой, обозначение, включающее словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО», не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку другим решением Палаты по патентным спорам от 08.12.2004 года, установлено, что обозначение «Золотое зернышко», совпадающее со словесным элементом заявленного обозначения, у потребителя ассоциируется с конкретным производителем – ООО «КБН «Кристальный». Указанный ненормативный акт вступил в законную силу на дату вынесения решения экспертизы и заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, поданного ООО «ФОРТ-Н-XXI», и не оспорен в суде.

В соответствии с пунктом 2.6 Правил ППС, возражение должно относиться к одной заявке на регистрацию товарного знака, поэтому доводы возражения в части неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку №291829 на имя «КБН «Кристальный» не подлежат рассмотрению в рамках настоящего возражения, поданного на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке №2003717662/50.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 24.06.2005.**