

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.09.2008 на решение Роспатента от 14.05.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704072/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САМ-ПО», г. Самара при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007704072/50 с приоритетом от 16.02.2007 является Общество с ограниченной ответственностью «САМ-ПО», 443022, г. Самара, пр. Мальцева, 9 (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено стилизованное обозначение состоящее из словесной части «Децкое», выполненное в синем цвете с орфографической ошибкой, буква «Ц» перечеркнута чертой красным цветом, над ошибкой стилизованные буквы красным цветом написано «ТС», под буквами «О,Е» изображена горизонтальная черта красным цветом.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 14.05.2008 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ отказано в государственной регистрации товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Отказ в государственной регистрации товарного знака для части товаров 30 класса МКТУ обосновывается в решении тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «недетское мороженное» по свидетельству № 317083 с приоритетом от 18.08.2005 на имя ОАО «Петрохолод», 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 87, для однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Детские» по свидетельству № 234231 с приоритетом от 27.04.2001 на имя ООО «РАВИОЛИ-2», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское ш., 73 для однородных товаров 30 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.09.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.05.2008. Возражение содержит следующие доводы:

- визуально заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения;

- в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] заложены противоположенные понятия: заявленное обозначение указывает на предназначение товара именно для детей, а противопоставленный товарный знак, напротив, указывает, что данный товар предназначен не для детей, а только для взрослых;

- наличие смыслового несходства является основанием для признания обозначений не сходными даже при наличии звукового сходства;

На основании изложенных доводов, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 14.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 30 класса МКТУ: мороженное, йогурт замороженный, лед для охлаждения; лед пищевой; мороженное фруктовое; порошки для мороженого.

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

С учетом даты приоритета (16.02.2007) заявки № 2007704072/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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 таким товарным знаком допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, содержащее стилизованное под детский почерк словесное обозначение «децкое», выполненное прописными буквами синего цвета, с орфографической ошибкой и исправлением данной ошибки красным цветом. Буква «Ц» перечеркнута чертой красного цвета, и исправлена на буквосочетание «ТС», под буквами «О,Е» изображена горизонтальная черта красного цвета, отмечающая ошибку в не слитном написании букв.

С учетом заложенного в комбинированном обозначении смыслового значения основным элементом данного товарного знака следует признать словесное обозначение «ДЕТСКОЕ».

Решение Роспатента основано на наличии товарных знаков [1] и [2]. Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее. Заявленное обозначение является сходным с товарным знаком [2] в состав которого входят словесные элементы «Детское» на основании наличия фонетического и семантического тождественного словесного элемента «Детское», входящего в их состав.

Однако, принимая во внимание скорректированный в возражении перечень притязаний заявителя, противопоставление товарного знака [2] при рассмотрении возражения не учитывается, так как обозначения предназначаются для маркировки неоднородных товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «НЕДЕТСКОЕ МОРОЖЕННОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – мороженное.

Сравнительный анализ словесного обозначения «Детское» и противопоставленного товарного знака «НЕДЕТСКОЕ МОРОЖЕННОЕ» показал, что они являются фонетически сходными обозначениями, так как вхождение одного обозначения в другое является признаком звукового сходства в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил.

В противопоставленном товарном знаке в качестве доминирующего словесного элемента, несущего основную различительную способность обозначения, является словесный элемент «недетское», который имеет смысловое значение, противоположное значению слова «детское», что в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (в) Правил является основанием для признания смыслового сходства.

При этом некоторое визуальное различие в графическом выполнении словесных элементов не оказывает решающего значения на общее сходное восприятие знаков в целом. Графический критерий не является определяющим, поскольку имеющиеся графические отличия не приводят к изменению, как фонетического звучания, так и смыслового значения.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать товарный знак в своем возражении, поскольку совпадают с ними по виду (мороженные сладкие тающие продукты, предназначенные для потребления в пищу с добавлением вкусовых ингредиентов), назначению (удовлетворение потребности человека в сладком, охлаждающем продукте), кругу потребителей (неограниченный), а также условиям реализации (места продаж мороженого в холодильных контейнерах).

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает в возражении доводов, доказывающих неправомочность оспариваемого решения от 14.05.2009 для уточненного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ, и соответственно оснований для отмены такого решения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 14.05.2008.**