

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 10.08.2010, поданное ЮТШЕНКА С.А., Польша (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 17.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008716670/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008716670/50 с приоритетом от 29.05.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - «вафли».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение представляющее собой прямоугольник. С правой стороны находится изобразительный элемент в виде двух вафель, верхняя из них надкусана. С левой стороны расположены словесные элементы «Family`s» и «wafers», выполненные оригинальным шрифтом латинского алфавита, причем слово «wafers» в несколько раз меньше слова «Family`s».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 17.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией знаков (блоком) знаков «Food Family», «The Food Family» (словесный элемент «Food» исключен из охраны) по международным

регистрациям №700235, 700234, 888747, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Словесный элемент «wafers» (англ. - вафли) не может являться предметом самостоятельной правовой охраны, поскольку указывает на вид товара.

Сходство знаков установлено по фонетическому и семантическому признакам сходства.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 10.08.2010, доводы которого сводятся к следующему.

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны по фонетическому, семантическому и графическому признакам;

- компания заявителя является известным производителем кондитерских товаров, в то время как владелец противопоставленных знаков является производителем мясных продуктов;

- с учетом изложенного, потребители не будут путать продукцию заявителя и правообладателя противопоставленных знаков;

- правообладатель противопоставленных знаков, представив письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения, не считает знаки сходными до степени смешения.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 17.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 17.06.2010;
- копия письма-согласия с переводом;
- распечатки с сайтов www.foodfamily.com и www.jutrzenka.com.pl.

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

С учетом даты (29.05.2008) поступления заявки №2008716670/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака составляет Кодекс 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003? (далее—Правила) в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид. Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид относятся, в частности, простые наименования товаров.

Заявленное обозначение по заявке №2008716670/50 представляет собой комбинированное обозначение представляющее собой прямоугольник, в правой части которого находится изобразительный элемент в виде двух вафель, верхняя из них надкусана, в левой расположены словесные элементы «Family`s» и «wafers», выполненные оригинальным шрифтом латинского алфавита, причем слово «wafers» в несколько раз меньше слова «Family`s». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «вафли». (1)

Словесный элемент «Wafers» - *англ.* вафли, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товара, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 888747 является комбинированным и представляет собой овал, разделенный на две равные части: в верхней части расположен словесный элемент «Food» (ему не предоставлена самостоятельная правовая охрана), в нижней части - словесный элемент «Family». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита. Знак исполнен в красном, зеленом и белом цветах. Правовая охрана предоставлена, в том числе, для товаров 30 класса МКТУ. (2)

Противопоставленный знак по международной регистрации № 700235 является комбинированным и представляет собой овал, разделенный на две

равные части: в верхней части расположен словесный элемент «The Food» (ему не предоставлена самостоятельная правовая охрана) и изобразительный элемент в виде звездочки, в нижней части расположен словесный элемент «Family». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита. Знак исполнен в красном, зеленом и белом цветах. Правовая охрана предоставлена, в том числе, для товаров 30 класса МКТУ. (3)

Противопоставленный знак по международной регистрации № 700234 является словесным и состоит из элементов «The», «Food», «Family» выполненных в одну строку оригинальным шрифтом, буквами латинского языка. Правовая охрана предоставлена, в том числе, для товаров 30 класса МКТУ. (4)

Сходство заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков по международным регистрациям (2-4) обусловлено фонетическим и семантическим (Family – семья, семейство, род, династия см. <http://translate.google.ru/>) сходством, доминирующих в составе противопоставленных и заявленного знаков словесных элементов «FAMILY»/«FAMILY`S».

Различие в графическом исполнении сравниваемых знаков не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых знаков.

Следовательно, заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям (2-4).

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков по международным регистрациям (2-4) являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Учитывая изложенное заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям (2-4) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что и было отмечено в решении Роспатента.

Вместе с тем, в письме согласия от 29.04.2010, представленном заявителем, после вынесения решения Роспатента, правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям (2-4) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака на имя заявителя для товаров «вафли» 30 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение (1) не является тождественным противопоставленным знакам по международным регистрациям (2-4) и принимая во внимание предоставленное согласие, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008716670/50.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.08.2010, отменить решение Роспатента от 17.06.2010, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008716670/50 в отношении следующих товаров:

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

(526) «WAFERS».

(511) 30 - вафли.

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