

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 – ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006708745/50, поданное ОАО «Торговая компания «Алко-Трейд», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака, согласно описанию, было заявлено словесное обозначение «РАЗГУЛЯЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 11, 14, 16, 29 – 32, 35 - 37, 39 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.04.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров и услуг 02, 04, 06, 11, 14, 16, 37, 40, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении товаров и услуг 01, 03, 29, 30, 31, 32, 35, 36, и 41 классов МКТУ в регистрации обозначения в качестве товарного знака было отказано на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, так как заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя других лиц:

- с товарным знаком «Разгуляй» по свидетельству №148731/1 (приоритет от 20.11.1995), зарегистрированным для однородных товаров и услуг 3, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39 классов МКТУ;

- с товарным знаком «RAZGULAY» по свидетельству №148732/1 (приоритет от 20.11.1995), зарегистрированным для однородных товаров и услуг 3, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Разгуляй» по свидетельству №213388 (приоритет от 18.05.2000), зарегистрированным для однородных товаров 01 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ЭЭХХ, Разгуляй!» по свидетельству №264907 (приоритет от 18.02.2003), зарегистрированным для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ЭЭХХ, Разгуляй!» по свидетельству №306996 (приоритет от 17.11.2005), зарегистрированным для однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.07.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- действие товарных знаков по свидетельствам №148731/1 и №148732/1 было прекращено досрочно частично, и с учетом сокращения перечней товаров и услуг, в отношении которых они действуют, отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения для товаров и услуг, не являющихся однородными с теми, в отношении которых действие правовой охраны товарных знаков было сохранено;
- указанные в перечне заявки №2006708745/50 товары 01 класса МКТУ не являются однородными с товарами 01 класса МКТУ, указанными в перечне свидетельства №213388;
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №264907 и №306996 существенно отличаются от заявленного обозначения за счет присутствия в них элемента «ЭЭХХ» и восклицательного знака;

- указанные в перечне заявки №2006708745/50 услуги 41 класса МКТУ не являются однородными услугами, содержащимся в перечнях свидетельств №264907 и №306996.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 02, 03, 04, 06, 11, 14, 16, 29, 32 классов МКТУ и услуг 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, а также следующих товаров и услуг:

30 класса МКТУ – «кофе, чай, какао, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, хлебобулочные изделия, пироги, пицца, равиоли, сэндвичи, кондитерские изделия, резинки жевательные (за исключением используемых для медицинских целей), мороженое, мед, прополис, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, суши, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед.

31 класса МКТУ – садово-огородные продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные, моллюски живые, икра рыб, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения, корма для животных, солод.

36 класса МКТУ – страхование, агентства таможенные.

41 класса МКТУ – воспитание, обеспечение учебного процесса.

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

С учетом даты (07.04.2006) поступления заявки №2006708745/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие 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,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

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.

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).

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 на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «РАЗГУЛЯЙ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006708745/50 и противопоставленных словесных товарных знаков «Разгуляй» (свидетельство №148731/1), «RAZGULAY» - в русской транслитерации – «разгуляй»

(свидетельство №148732/1), «Разгуляй» (свидетельство №213388) и «ЭЭХХ, Разгуляй!» по свидетельствам №264907 и №306996 показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в себя тождественный доминирующий элемент «Разгуляй», то есть имеет место вхождение в заявленное обозначение элемента, исключительное право на который принадлежит другому лицу.

Довод о существенном фонетическом и семантическом различии обозначения «РАЗГУЛЯЙ» по заявке №2006708745/50 и противопоставленных товарных знаков «ЭЭХХ, Разгуляй!» по свидетельствам №264907 и №306996 также не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным, поскольку междометие «эх» не образует синтаксической связи со словом «Разгуляй» и, таким образом, не позволяет говорить о формировании словосочетания, обладающего новым по отношению к слову «Разгуляй» смыслом.

Графический критерий в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку оба обозначения выполнены стандартным шрифтом, лишенным достаточной степени оригинальности.

Таким образом, ассоциирование обозначений в целом достигается за счет фонетического и семантического сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ перечней товаров заявки №2006708745/50 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Учитывая то, что правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №148731/1 и №148732/1 была сохранена только в части, они больше не могут служить препятствием для регистрации обозначения по заявке №2006708745/50 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 02, 03, 04, 06, 11, 14, 16, 29, 30 (с учетом корректировки), 32, 35, 36 (с учетом корректировки) 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Что касается товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, а именно «садово-огородные продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные, моллюски живые, икра рыб, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения, корма для животных, солод», то, согласно Постановлению

Правительства РФ от 25.07.2006 N 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства», все упомянутые товары относятся к продуктам сельского хозяйства, следовательно, являются однородными товарам 31 класса МКТУ, указанным в перечнях товарных знаков по свидетельствам №148731/1 и №148732/1 «сельскохозяйственные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам».

В отношении указанных в перечне заявки №2006708745/50 товаров 01 класса «агар-агар; белки животные или растительные, необработанные; бумага для светокопий; вода дистиллированная; денатурат; вода морская (для промышленных целей); глюкоза; желатин для промышленных целей; масса бумажная; масса древесная; мука для промышленных целей; осветители для вин; препараты биологические; протеины необработанные; продукты обработки хлебных злаков, побочные; сахарин; спирты; ткань для светокопий; ферменты», то они являются однородными товарам, содержащимся в перечне свидетельства №213388, поскольку определения «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей» являются родовыми понятиями для товаров, указанных в перечне заявки №2006708745/50. Кроме того, необходимо учитывать то, что степень однородности тесно связана со степенью сходства обозначений. При тождественных, как в рассматриваемом случае, обозначениях диапазон товаров, которые будут признаваться однородными, будет шире. Указанные обстоятельства не позволяют зарегистрировать заявленное обозначение для товаров 01 класса МКТУ.

Что касается услуг 41 класса МКТУ «воспитание, обеспечение учебного процесса», в отношении которых (с учетом корректировки) испрашивается правовая охрана, то сравнительный анализ показал, что услуги 41 класса МКТУ,

указанные в перечне противопоставленных знаков «ЭЭХХ, Разгуляй!» по свидетельствам №264907 («служба новостей») и №306996 «монтаж теле- и радиопрограмм, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация балов, организация досуга, организация развлечений, на базах отдыха, организация спектаклей (услуги импресарио), организация спортивных соревнований, передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, представления театральные, радиопередачи развлекательные, услуги студий записи, шоу – программы, концертная деятельность», не являются однородными с услугами, указанными в перечне заявки, поскольку представляют собой самостоятельный вид деятельности.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.07.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006708745/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г
(511)

- 02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
- 03 - моющие средства (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 04 - технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения.
- 06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [не электрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.
- 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.
- 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых

- целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.
- 29 - мясо, рыба, птица и дичь; изделия колбасные; консервы мясные и рыбные; мясные экстракты; супы; продукты рыбные; моллюски неживые; икра; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; экстракты водорослей пищевые; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
- 30 - кофе, чай, какао, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; хлебобулочные изделия, пироги, пицца; равиоли; сэндвичи; кондитерские; изделия; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); мороженое; мед, прополис, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; суши; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.
- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; исследования в сфере бизнеса; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предприятий и предпринимателей товарами).
- 36 - страхование; агентства таможенные.
- 37 - строительство; судостроение; ремонт; установка оборудования; обслуживание техническое транспортных средств; мойка транспортных средств; уборка улиц; мытье окон; уборка внутри зданий; чистка одежды; прокат строительной техники; прокат машин для чистки и уборки улиц.
- 39 - транспортировка; фрахтование судов; прокат транспортных средств; распределение энергии; услуги по спасению имущества; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
- 40 - обработка материалов.

- 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса.
- 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.
- 43 - обеспечение временного проживания.
- 44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
- 45 - персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.

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