

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.09.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2007, на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006706094/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006706094/50 с приоритетом от 16.03.2006 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «ДИСКОНТцентр», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЗЕРНЫШКО К ЗЕРНЫШКУ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой птицу, сидящую на ветке и держащую в клюве букву «К». За птицей, в перспективе, изображено вспаханное поле, домик, деревья и облако.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.06.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано

его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.8 (2.8.2), 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В результате проведенного автоматизированного поиска экспертизой были выявлены ранее зарегистрированные на имя других лиц сходные до степени смешения с заявленным обозначением товарные знаки:

- «ЗЕРНЫШКО» по свидетельству №318800 с приоритетом от 10.08.2004, зарегистрированный на имя ООО «Промышленно-финансовая компания «Кристальный», в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [1];
- «ЗЕРНЫШКО» по свидетельству №318801 с приоритетом от 10.08.2004, зарегистрированный на имя ООО «Промышленно-финансовая компания «Кристальный», в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [2];
- «ЗЕРНЫШКО» по свидетельству №151054 с приоритетом от 27.01.1995, зарегистрированный на имя ОАО «БРЯНКОФИ», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3];
- «ЗЕРНЫШКО» по свидетельству №258195 с приоритетом от 27.12.2001, зарегистрированный на имя ООО «ЭСНА ТМ», в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ [4].

В решении экспертизы отменено, что слово «ЗЁРНЫШКО» полностью входит в обозначение «ЗЁРНЫШКО К ЗЁРНЫШКУ». Поскольку предлог «К», соединяющий слова в заявлении обозначении, выполнен более мелким шрифтом и смещен вниз по отношению к остальным словам, то основное ударение (семантическое и визуальное) падает на слово «ЗЁРНЫШКО», то есть, по сути заявленное обозначение включает в себя товарные знаки других правообладателей.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2006706094/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют общий элемент «ЗЕРНЫШКО» в именительном падеже;
- при определении фонетического сходства значимых словосочетаний необходимо учитывать дополнительные элементы, влияющие на общее фонетическое восприятие знаков;
- в отдельности критерий «фонетическое вхождение одного обозначения в другое» в такой ситуации не может иметь самостоятельного значения и свидетельствовать о фонетическом сходстве;
- в противном случае никакие словосочетания не могли быть зарегистрированы, если одно слово уже является чьим-то товарным знаком;
- заявленное обозначение состоит из существительного «ЗЁРНЫШКО», предлога «К» и существительного в дательном падеже «ЗЁРНЫШКУ», противопоставленные обозначения состоят из одного существительного «ЗЕРНЫШКО»;

- сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов (7 – в заявлении обозначении, 3 – в противопоставленных товарных знаках), а разница в количестве звуков еще большая;
- таким образом, в плане звучания, сравниваемые словесные элементы легко различимы потребителями;
- регистрация в качестве товарного знака словесного элемента не мешает регистрации в качестве товарного знака словосочетания с дополнительным элементом, если дополнительный элемент придает новую смысловую нагрузку и, соответственно, смысловую разницу;
- обозначение «ЗЁРНЫШКО К ЗЁРНЫШКУ» порождает у потребителя ассоциации не просто с семенами, плодами злаковых растений, а с определенной качественной характеристикой товара (в переносном смысле);
- так как известно, что в разговорной речи такие выражения, как «зернышко к зернышку», «ниточка к ниточке» и т.д. обозначают не состав или свойства товара, а его отменные качественные характеристики;
- в то время как обозначение «ЗЕРНЫШКО» имеет словарное значение и является просто уменьшительно-ласкательным от слова «зерно»;
- словосочетание, в отличие от слова, дает больший простор для размышления, вызывает новые ассоциации и делает сходство с простым названием «ЗЕРНЫШКО» еще более незначительным;
- совершенно очевидно, что в заявлении на регистрацию обозначении присутствует изображение, которое по смысловой нагрузке сочетается со словесным элементом;
- на рисунке изображена распаханная нива, на которой сеют зерно;
- также на рисунке присутствует мельница, на которой перемалывают зерно;
- кроме того, на переднем плане изображена птица, которая клюёт по зернышку;

- вся композиция является оригинальной, новой и выгодно отличает заявленное обозначение от противопоставленных;
- довод экспертизы о том, что предлог «К» словосочетания выполнен более мелким шрифтом и смещен вниз по отношению к словам, что приводит к акцентированию внимания на словес «ЗЕРНЫШКО», несостоителен;
- в заявлении обозначении слова «ЗЁРНЫШКО» и «ЗЁРНЫШКУ» абсолютно равны – и по длине, и по количеству букв, и по характеру их стилистического выполнения (наклон, шрифт, место в знаке);
- композиционно слова расположены симметрично, что не приводит к акцентированию внимания только на слове «ЗЕРНЫШКО»;
- заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «ЗЁРНЫШКО К ЗЁРНЫШКУ» не является сходным ни с одним из противопоставленных обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения по заявке №2006706094/50 в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (16.03.2006) заявки №2006706094/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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 том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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 заявлении обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

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

В соответствии с материалами заявки №2006706094/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ЗЁРНЫШКО К ЗЁРНЫШКУ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Графическая часть знака состоит из изображения птицы, сидящей на ветке, и расположенных в перспективе вспаханного поля, мельницы, деревьев, облака. Изобразительные элементы заключены в овал, вытянутый в горизонтальном направлении. Словесный элемент размещен в верхней части овала по контуру. Вся композиция исполнена в черно-белой цветовой гамме.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-4].

Противопоставленные товарные знаки, как комбинированные [1, 2], так и словесные [3, 4], включают словесный элемент «ЗЕРНЫШКО», который выполнен стандартным [3, 4] и оригинальным [1, 4] шрифтом буквами русского алфавита.

В комбинированных товарных знаках [1, 2] словесный и изобразительные элементы расположены на фоне квадрата. В центральной части квадрата размещено слово «ЗЕРНЫШКО», над ним расположено изображение ленты, наложенной на полукруг, а под словесным элементом – стилизованные изображения четырех помидоров [1] и трех початков кукурузы [2].

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-4] было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат тождественный по звучанию словесный элемент «ЗЕРНЫШКО», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 234 слово «ЗЕРНЫШКО» представляет собой уменьшительно-ласкательную форму слова «ЗЕРНО», которое имеет следующие значения: 1. плод, семя злаков (а также некоторых других растений); 2. семена хлебных злаков; 3. небольшой, обычно окружлый предмет, мелкая частица чего-нибудь; 4. ядро, зародыш чего-нибудь.

В противопоставленных товарных знаках [1-4] словесный элемент «ЗЕРНЫШКО» однозначно воспринимается в словарных значениях, приведенных выше. Однако, в отличие от противопоставленных знаков, в заявлении обозначении этот словесный элемент входит в состав словосочетания «ЗЁРНЫШКО К ЗЁРНЫШКУ», которое воспринимается в переносно-образном значении. Как обоснованно отмечено заявителем, такого рода словосочетания активно используются в разговорной речи в переносном

значении (зернышко к зернышку, ниточка к ниточке, душа в душе и т.д.), в связи с чем у среднего российского потребителя не возникнет сложности в их понимании.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение со словесной частью «ЗЁРНЫШКО К ЗЁРНЫШКУ» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ЗЕРНЫШКО» имеют различную семантическую окраску, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования друг с другом.

Кроме того, оригинальная графическая композиция, расположенная в центральной части заявленного обозначения и занимающая большую его часть, еще более усиливает отличие между знаками.

Поскольку сравниваемые знаки имеют существенные семантические и графические отличия, коллегия Палаты по патентным спорам признала их несходными в целом.

Отсутствие сходства обозначений снимает необходимость проведения анализа товаров на предмет их однородности.

Резюмируя изложенное выше, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, для отказа в регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2006706094/50.

удовлетворить возражение от 10.09.2007, отменить решение экспертизы от 28.06.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(591) Черный, белый.

(511)

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; консервированные соевые бобы; консервированные бобы; бульоны; имбирное варенье; жировые вещества для изготовления пищевых жиров; гнезда птицы съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры пищевые; жиры животные; колбасные изделия; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; рыбий пищевой клей; кровяная колбаса; консервы мясные; консервы рыбные; консервы овощные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты (неживых); лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло-какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии (неживые); толченый миндаль; костный пищевой мозг; моллюски (неживые); молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; консервированное мясо; овощи консервированные; овощи

сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; картофельные оладьи; консервированные оливы; омары (неживые); орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды сваренные в сахарном сиропе; яичный порошок; продукты из соленого свиного окорока; молочные продукты; рыбные продукты; пищевые протеины; птица домашняя (неживая); пыльца растений, приготовленная для пищи; клюквенное пюре; пюре яблочное; ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыба соленая; рыба консервированная; салаты фруктовые; салаты овощные; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; жировые смеси для бутербродов; томатный сок для приготовления пищи; овощные соки для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыры; овощные супы; молочная сыворотка; тайни (тесто из зерен кунжута); соевый творог; консервированные пряно-вкусовые травы; трепанги (неживые); трюфели консервированные; тунец; устрицы (неживые); сырчужные ферменты; финики; глазированные фрукты; замороженные фрукты; консервированные фрукты; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; картофельные хлопья; хьюмос (тесто из турецкого гороха); фруктовая цедра; чечевица консервированная; картофельные чипсы; фруктовые чипсы; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.

заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, ароматизаторы; ароматизаторы (за исключением эфирных масел); бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин (заменители ванили); ваниль; вафли; вермишель; кофейные ароматические вещества; натуральные подслащающие вещества; связующие вещества для колбасных изделий; связующие вещества для пищевого льда; морская вода для приготовления пищи; водоросли (приправа); гвоздика (пряность); пищевая глюкоза; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители; кофе; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия из; сладкого теста преимущественно с начинкой; кондитерские мучные изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; макаронные изделия; пирожковые изделия; замороженный йогурт; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; молочные каши; киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала); пищевая клейковина; конфеты; лакричные конфеты; мятные конфеты; кофе; кофе-сырец; пищевой крахмал; крекеры; пищевые крупы; молотая кукуруза; поджаренная кукуруза; кукурузная мука; кулебяки; пищевая куркума; кускус; мучные кушанья; лапша; лед для охлаждения; натуральный или искусственный лед; пищевой лед; леденцы; рисовые лепешки; мальтоза; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; сладкая молочная масса для кондитерских изделий (заварной крем); мед; пчелиное маточное молочко (за исключением используемого для медицинских целей); мороженое; фруктовое мороженое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий;

какао-молочные напитки; кофейно-молочные напитки; кофейные напитки; напитки на основе чая; шоколадно-молочные напитки; шоколадные напитки; какао-напитки; нелекарственные настои; дробленый овес; очищенный овес; мускатный орех; пастилки (кондитерские изделия); патока; перец; перец (специи); петифуры; печенье; пироги; пицца; мясные подливки; помадки (кондитерские изделия); попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; зерновые продукты; мучные продукты; продукты на основе овса; пищевые продукты, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; жевательные резинки (за исключением используемых для медицинских целей); рис; весенний рулет (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки); сахар; анисовое семя; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; поваренная соль; сельдерейная соль; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; панировочные сухари; суши; сэндвичи; дрожжевые таблетки (за исключением используемых для лечебных целей); табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока); такое (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей); тапиока; миндальное тесто; тортилы (маисовые лепешки); фруктово-ягодные торты; съедобные украшения для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; солодовый экстракт; пищевые эссенции (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел).

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод, альгаробилла (корм для животных); апельсины; арахис; барда; белок кормовой; бобы; венки из живых цветов; виноград; водоросли пищевые и кормовые; выжимки плодовые; галеты для собак; горох; грибница; грибы; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; добавки кормовые; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные; животные, содержащиеся в зверинцах; жмы арахисовый кормовой; жмы для скота кукурузный; жмы кормовой; жмы рапсовый для скота; жом сахарного тростника (сырье); зерна злаков необработанные; зерно (злаки); зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; какао-бобы; картофель; каштаны; копра; кора; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды съедобные; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут; кустарники; кусты розовые; лангусты (живые); лимоны; листья пальмовые; лозы виноградные; лук; лук-порей; луковицы цветов; маслины, оливы; материалы для подстилок для животных; мидии (живые); миндаль; моллюски (живые); мука арахисовая кормовая; мука кормовая; мука рыбная, добавка в пищу животных; мульча; нарезка для рыбной ловли; напитки для комнатных животных; овес; овощи; огурцы; омары (живые); орехи; орехи кокосовые; орехи кола; остатки перегонки вина; отруби зерновые; отруби кормовые; отходы винокурения (корма); пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый; песок

ароматизированный для подстилок комнатным животным; плоды фруктов; плоды цератонии обыкновенной (робиния); пойло из отрубей для скота; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; птица домашняя для разведения; пшеница; пыльца растений (сырье); ракообразные (живые); рассада; растения; растения засушенные для декоративных целей; ревень; рис необработанный; рожь; рыба (живая); салат-латук; свекла; семена; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным; солод для сбраживания и перегонки; солома (фураж); солома для подстилок для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряно-вкусовые; трепанги (живые); тростник сахарный; трюфели; тыквы; устрицы (живые); фундук; фураж; хмель; цветы; цветы, засушенные для декоративных целей; цикорий (салат); черви шелковичные; чечевица свежая; шишки сосновые; шишки хмелевые; ягоды; ягоды можжевельника; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень.

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