

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.04.2008, поданное ООО "Промышленно-финансовая компания "Кристалльный" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2005709831/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005709831/50 с конвенционным приоритетом от 17.09.2003 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: "черный, белый, красный, желтый, светло-желтый, темно-желтый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, зеленый, серый, синий, оранжевый, светло-оранжевый".

В качестве товарного знака заявлено "комбинированное обозначение в виде коричневого круга с исходящими от него в разные стороны стилизованными лучами. Над изображением круга размещена стилизованная красная лента с желтой окантовкой и характерно заложенными складками. На фоне ленты расположено словесное обозначение в кириллице "НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ". На фоне коричневого круга в верхней части и нижней части, выходя за пределы круга, размещено словесное обозначение в кириллице "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО", выполненное в особом шрифтовом исполнении. Слева от

изображения круга размещен буквенный элемент ТМ, не являющийся предметом самостоятельной правовой охраны. Под изображением круга размещены наградные медали продукции заявителя на выставках."

Решением Роспатента 05.02.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. Словесные элементы "золотое зерно", "золотые зерна", "золотое зернышко" являются сходными до степени смешения, поскольку представляют собой одно и то же словосочетание, имеющее различный род и число.

2. Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесные элементы "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО", "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА", имеющими более ранний приоритет в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

3. Исключительное право на товарный знак со словесным элементом "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО" по свидетельству № 162007 с приоритетом от 22.10.1996 принадлежит ООО "Пирсен", Калужская обл., г. Людиново. Исключительное право на словесный товарный знак "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА" по свидетельству № 178182/1 с приоритетом от 16.02.1998 принадлежит ООО "Ильинское 95", г. Москва.

4. В силу семантического значения ("продукты-предметы питания, съестные припасы" согласно данным Современного толкового словаря русского языка под ред. С.А. Кузнецова) словесный элемент "НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ" признан неохраноспособным в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.04.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявитель является многолетним производителем майонеза, маркируемого заявленным обозначением;
- заявитель заинтересован в регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров "приправы, в том числе майонез, кетчуп, хрен, соус томатный, пряности, в том числе гвоздика, куркума пищевая, пищевой лед, соль, горчица, уксус";
- заявитель выражает несогласие относительно сходства до степени смешения заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА". В подтверждение своей позиции заявителем представлено заключение комиссии специалистов-лингвистов;
- заявленное обозначение состоит из ряда изобразительных и словесных элементов, которые формируют запоминающийся образ;
- в словесном элементе "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО" на существительное "ЗЕРНЫШКО" падает логическое ударение, при этом оно ассоциируется с нежностью, сказочностью;
- словосочетание "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО" употребляется в русских народных сказках как символ волшебного и чудесного;
- в противопоставлении сильным элементом является существительное "ЗЕРНА", а прилагательное "ЗОЛОТЫЕ" носит описательный характер и используется в качестве характеристики цвета (например, золотые зерна пшеницы, золотая рожь);
- сравниваемые сильные элементы, а именно, существительные "ЗЕРНА" и "ЗЕРНЫШКО" имеют качественные отличия в звучании за счет морфологического состава слов и лексико-грамматической конструкции;
- заявленное обозначение и противопоставленный словесный знак отличаются визуально, поскольку имеют разное общее зрительное

впечатление. Данное обстоятельство вызвано характерным ярким изобразительным элементом, на фоне которого исполнены словесные составляющие, при этом внимание потребителя больше фокусируется на слове "ЗЕРНЫШКО" в результате его графической проработки. В противопоставленном знаке визуально воспринимается в первую очередь прилагательное "ЗОЛОТЫЕ";

- сравниваемые словосочетания "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО" и "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА" различаются по смысловому образу в результате лексико-семантического анализа, а также согласно отчету по результатам опроса потребителей. Слово "ЗЕРНЫШКО" носит ласковый характер, связан со сказками, детством ("мое ты зернышко" – обращение к ребенку). Словосочетание "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО" фигурирует в детских сказках и используется в названии многих детских садов. Словосочетание "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА" имеет строгий характер и потенциально может быть воспринято потребителями как "множество плодов злаков цвета золота" или "драгоценные частицы чего-либо";

- заявитель является правообладателем тождественного товарного знака по свидетельству № 291829;

- растительное масло "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО" производства заявителя присутствует на рынке Российской Федерации длительное время;

- специализированной организацией был осуществлен опрос потребителей майонеза "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО", который присутствовал на рынке с конца 2002 года, подсолнечное масло под идентичным названием производства заявителя появилось на рынке в более ранний период;

- респонденты опроса уверены, что майонез "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО" и майонез "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА" производят разные производители;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 178182/1 прекращена.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- заключение комиссии специалистов-лингвистов № 39 – 06/07 от 15.06.2007 – на 18 л. (1);
- отчет по результатам исследования потребительского рынка майонеза от 25.04.2007 – на 15 л. (2);
- распечатка из сети Интернет про сказки, содержащие в своем названии словосочетание "Золотое зернышко" – на 2 л. (3);
- распечатка из сети Интернет про детские сады с названием "Золотое зернышко" – на 7 л. (4);
- распечатка товарных знаков со словесными элементом "ЗЕРНЫШКО" по свидетельствам № 299614, 299615, 318800, 318801, 291829 – на 8 л. (5).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005709831/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ «приправы, в том числе майонез, кетчуп, хрен, соус томатный, пряности, в том числе гвоздика, куркума пищевая, пищевой лед, соль, горчица, уксус».

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

С учетом даты конвенционного приоритета (17.09.2003) по заявке № 2005709831/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил ТЗ могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил ТЗ.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2005709831/50 является комбинированным, состоит из изобразительной и словесной частей, и представляет собой этикетку. Изобразительная часть представлена зеленым квадратом с коричневым окаймлением. В середине квадрата исполнен коричневый круг с исходящими от него лучами, в верхней части которого исполнено прилагательное "ЗОЛОТОЕ". Над кругом помещена стилизованная лента, на которой расположена надпись "НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ". Слово "ЗЕРНЫШКО" пересекает круг в нижней его части. В нижней части обозначения расположены наградные медали продукции заявителя. Над буквой "О" слова "ЗЕРНЫШКО" выполнен буквенный элемент "ТМ". Все словесные и буквенные элементы выполнены буквами кириллического алфавита, при этом словосочетание "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО" исполнено с графической проработкой.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Особенно сильна эта тенденция при восприятии этикеток. Таким образом, основным элементом заявленной на регистрацию этикетки является словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» в силу своего исполнения и пространственного расположения.

Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: "черный, белый, красный, желтый, светло-желтый, темно-желтый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, зеленый, серый, синий, оранжевый, светло-оранжевый".

Согласно материалам возражения от 23.04.2008 решение Роспатента от 05.02.2008 оспаривается в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ «приправы, в том числе майонез, кетчуп, хрен, соус

томатный, пряности, в том числе гвоздика, куркума пищевая, пищевой лед, соль, горчица, уксус».

Решение Роспатента от 05.02.2008 в части признания элемента "НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ" неохраноспособным, а также сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 162007 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявителем не оспаривается. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не исследовала сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству № 162007.

Противопоставленный товарный знак "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА" по свидетельству № 178182/1 с приоритетом от 16.02.1998 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита в две строки. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 16.02.2018 согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Таким образом, правовая охрана данного знака действует, в том числе, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед». Таким образом, довод заявителя о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака является несостоятельным.

Указанные в перечне рассматриваемой заявки товары 30 класса МКТУ совпадают с товарами 30 класса МКТУ, приведенными в перечне противопоставленного знака, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализации, представляют собой товары широкого назначения, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Анализ на тождество и сходство основного элемента заявленного обозначения «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» и противопоставленного товарного знака «ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА» показывает следующее.

Фонетически сравниваемые элементы близки благодаря совпадению при прочитывании начальных частей «ЗОЛОТ» и «ЗЕРН», с которых и начинается звуковое воспроизведение словосочетаний. Отличия при фонетическом воспроизведении конечных слогов не придает элементам качественно иное звучание.

Визуальное сходство обусловлено исполнением сравниваемых элементов буквами кириллического алфавита, близким зрительным впечатлением. Графическая проработка словосочетания «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» не приводит к иному визуальному восприятию, порождающему несходство сравниваемых обозначений в целом.

Семантическое сходство сравниваемых элементов обусловлено подобием заложенной идеи. Основными элементами в сравниваемых словосочетаниях являются существительные «ЗЕРНЫШКО» и «ЗЕРНА», поскольку именно на них падает логическое ударение. Слово «ЗЕРНА» представляет собой форму множественного числа от слова «ЗЕРНО», а слово «ЗЕРНЫШКО» представляет собой уменьшительную форму от слова «ЗЕРНО» (см. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М.: Изд-во Эксмо, 2004, стр. № 221). Таким образом, общей смысловой ассоциацией в данном случае является слово «ЗЕРНО». Фигурирование словосочетания "ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО" в названиях детских садов, в тексте сказок (1,3,4) не способствует формированию у потребителя иного смыслового образа. Это обусловлено тем, что согласно лексическим нормам русского языка слово используется в том значении (в прямом или переносном), которое оно имеет и которое зафиксировано в словаре русского языка.

Вышеприведенный анализ по фонетическому, семантическому и визуальному признакам показал сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, при этом они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Довод заявителя о том, что он является многолетним производителем майонеза (2), маркируемого заявленным обозначением, является несостоятельным в данном случае, поскольку не опровергает старшего права иного лица в отношении сходного знака, зарегистрированного касательно однородных товаров.

Довод заявителя о том, что он является правообладателем тождественного товарного знака по свидетельству № 291829, не может служить основанием для удовлетворения возражения от 23.04.2008. Правовая охрана предоставлена знаку по свидетельству № 291829 касательно товаров 29 класса МКТУ, которые не являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ заявленной на регистрацию этикетки.

Мнение заявителя о том, что он является правообладателем ряда регистраций (5), в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ с вхождением элемента «ЗЕРНЫШКО» в состав знаков, не может служить прецедентом для регистрации заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2008, оставить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.02.2008 в силе.