

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, рассмотрела возражение от 23.01.2007 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 19.10.2006 (далее – решение ФИПС) об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005709551/50, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «в гостях у МАСЛЕНИЦЫ» по заявке № 2005709551/50 с приоритетом от 22.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «Алев», 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, Мулловское ш., д. 7, в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и цветным. Изобразительная часть товарного знака представлена стилизованным образом русской красавицы, угощающей свежее испеченными блинами, на которых сверху плавится сливочное масло. Позади нее – накрытый скатертью стол с самоваром. Под изобразительной частью товарного знака расположена его словесная часть, представленная словосочетанием «в гостях у МАСЛЕНИЦЫ», выполненным буквами русского языка оригинальным шрифтом. Слово «МАСЛЕНИЦЫ» занимает центральное место в словосочетании, выполнено алым цветом и очерчено двумя контурами – внутренним - белым и внешним - темно-коричневым. Выражение «в гостях у» выполнено темно-коричневым цветом и очерчено двумя контурами – внутренним - бледно-зеленым и внешним - темно-коричневым. Словесная и изобразительная часть товарного знака соединены между собой дугообразным изящным орнаментом светло-коричневого цвета, очерченным темно-коричневым контуром.

Экспертизой ФИПС 19.10.2006 принято решение об отказе в регистрации 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» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Доводы экспертизы ФИПС сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ со следующими товарными знаками:

- словесным товарным знаком «МАСЛЕНИЦА» по свидетельству № 167737 с приоритетом от 28.10.1997, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АГРОЛИДЕР», 109235, Москва, Проектируемый проезд 4294, 19, стр. 4 [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МАСЛЕНИЦА» по свидетельству № 214143 [2] с приоритетом от 03.09.1998 и словесным товарным знаком по свидетельству № 167737/2 [3] с приоритетом от 28.10.1997, зарегистрированными на имя Бунге Сайпрус Лимитед, Ламбуса Стрит, 1095 Никосия, Кипр.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.01.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 19.10.2006, мотивируя следующим:

- словесная часть противопоставленных товарных знаков отличается от словесной части заявленного обозначения количеством слов, слогов и букв, а графические элементы сравниваемых обозначений вследствие применения в них различных графических приемов производят различное визуальное впечатление

и имеют различное смысловое значение, определяемое ассоциациями от их восприятия в целом;

- заявленное обозначение не совпадает с противопоставленными по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов (заявленное обозначение – 7, противопоставленные – 4), составу и количеству гласных (заявленное обозначение – о, я, у, а, е, и, ы, противопоставленные – а, е, и, а) и согласных (заявленное обозначение – в, г, с, т, х, м, с, л, н, ц, противопоставленные – м, с, л, н, ц), близости состава гласных и согласных;

- в словосочетании «в гостях у масленицы» ударение падает на элемент «в гостях»;

- отсутствует смысловое (семантическое) сходство, поскольку заявленное обозначение включает словесный элемент в виде словосочетания «в гостях у масленицы», имеющего значение «быть гостем, навестить кого-то в славянский праздник проводов зимы с целью повидаться, побеседовать, вместе провести время»;

- заявленное обозначение несет в себе принципиально новую смысловую нагрузку в отличие от слова «Масленица», указывающего на конкретный праздник;

- семантическое различие усиливается изобразительной частью заявленного обозначения: русская красавица приглашает к столу гостя, предлагая ему отведать свежеспеченных блинов с чаем;

- отсутствие графического сходства определяется тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются друг от друга использованием оригинальных шрифтов и цветовой гаммы;

- после регистрации словесного и комбинированных товарных знаков со словесным элементом «МАСЛЕНИЦА» [1-3] на имя разных заявителей были зарегистрированы словесные товарные знаки, представляющие собой словосочетания, включающие слово «Масленица» с более поздней датой приоритета в отношении тех же товаров 29 класса МКТУ (товарные знаки по

свидетельствам №№ 192691, 213838, 204836, 225563, 227308, 227309, 229756, 231028, 231029, 231031, 231810);

- в этой связи нет основания считать обозначение «Масленица» сходным до степени смешения со словосочетанием «в гостях у МАСЛЕНИЦЫ», усиленным графической проработкой;

- в результате активного использования комбинированного обозначения «в гостях у Масленицы» заявителем и аффилированным лицом ОАО МСЗ «Кошкинский», указанное обозначение приобрело узнаваемость у потребителя и дополнительную различительную способность, в силу чего не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 19.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ, представленных в перечне заявки № 2005709551/50.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- решение ФИПС об отказе в регистрации товарного знака от 19.10.2006, на 3 л. [4];

- распечатка информации о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 167737, 214143, на 4 л. [5];

- документ, подтверждающий аффилированность лиц ЗАО «Алев» и ОАО МСЗ «Кошкинское» - выписка из реестра № 29/06/И по состоянию на 01.12.2006, на 1 л. [6];

- копия результатов информационного поиска в Автоматизированной Системе «Товарные знаки Российской Федерации» словесного обозначения «МАСЛЕНИЦА», на 1 л. [7];

- копия базового прайс-листа от 15.11.2006, на 8 л. [8];

- справка об объемах реализации масла из коровьего молока «в гостях у масленицы» в период с 18.04.2006 по 23.11.2006, на 1 л. [9];

- доверенность на заключение от имени ЗАО «АЛЕВ» дистрибьюторских договоров, на 1 л. [10];

- копия дистрибьюторского договора № 15 от 11.01.2006, на 4 л. [11];
- копия дистрибьюторского соглашения № 568 от 01.10.2006, на 4 л. [12];
- копия дистрибьюторского соглашения № 570 от 01.10.2006, на 4 л. [13];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 63.сц.03.922.П.004620.08.06 от 01.08.2006, на 1 л. [14];
- копия сертификата соответствия №РОСС RU.АЯ70.В35816 сроком действия с 27.09.2006 по 26.09.2009, на 2 л. [15];
- технологическая инструкция по производству масла из коровьего молока «ЗНАТНЫЙ ВЫБОР» и «В ГОСТЯХ У МАСЛЕНИЦЫ» ТИ 9221-016-05196551-2005, на 3 л. [16];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 01.05.2005 № 63.01.07.922.Т.000224.05.05, на 1 л. [17];
- этикетка сладко-сливочного масла, маркированная обозначением «в гостях у Масленицы», на 1 л. [18];
- счет-фактура №МКМК16819 от 30.09.2006, на 1 л. [19];
- счет-фактура №МКМК15032 от 20.08.2006, на 1 л. [20];
- счет-фактура № МК008457 от 28.06.2006, на 1 л. [21];
- счет-фактура № МК000458 от 11.05.2006, на 1 л. [22];
- счет-фактура № 29870 от 03.11.2006, на 1 л. [23];
- счет-фактура № МКМК27244 от 10.12.2006, на 1 л. [24];
- рекламные проспекты «МАСЛО», на 1 л. [25];
- рекламные проспекты «Сливочное масло, спреды» с указанием мест реализации и контактной информации, на 1 л. [26];
- правила размещения масла в торговых залах, на 1 л. [27];
- рекламные листы, на 1 л. [28];
- справка об объемах реализации продукции, маркированной комбинированным обозначением «в гостях у масленицы», на 1 л. [29];
- информация с сайта ЗАО «Алев» о производстве и реализации продукции «в гостях у масленицы», на 3 л. [30];
- справка о затратах на рекламную кампанию, на 1 л. [31];

- справка о затратах на потребительскую упаковку, на 1 л. [32];
- копия договора № 6 от 03.04.2006, на 6 л. [33].

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

С учетом даты приоритета (22.04.2005) заявки № 2005709551/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые 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 заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным 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.

Анализ материалов заявки №2005709551/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «в гостях у МАСЛЕНИЦЫ», выполненным в оригинальной графической манере буквами русского алфавита.

Графическая часть обозначения состоит из фрагмента русского быта (накрытый скатертью стол с самоваром) и изображения красавицы в старорусском наряде, угощающей свежее испеченными блинами, на которых сверху плавится масло. Словесная часть «в гостях у» расположена горизонтально со смещением над буквами «еницы» слова «МАСЛЕНИЦЫ». Размер шрифта этих элементов меньше размера шрифта слова «МАСЛЕНИЦЫ».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя других лиц товарных знаков [1-3].

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] представляют собой словесное обозначение «МАСЛЕНИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак [3] является комбинированным и включает словесный элемент «МАСЛЕНИЦА», выполненный по дуге жирным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент расположен на зеленом фоне, ограниченном четырехугольной рамкой, верхняя и нижняя стороны которой имеют овальную форму.

Сравнительный анализ обозначений показал, что включение в их состав элементов «МАЛЕНИЦА» и «МАСЛЕНИЦЫ» сближает знаки. Однако, в отличие от противопоставленных знаков, в заявленном обозначении элемент «МАСЛЕНИЦЫ» входит в состав словосочетания «в гостях у МАСЛЕНИЦЫ». В связи с этим заявленное обозначение приобретает определенный смысл «быть гостем, навестить кого-либо в славянский праздник проводов зимы с целью повидаться, вместе провести время» («Быть в гостях» – быть гостем у кого-нибудь, см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М, 2002 г., с. 141), что придает ему дополнительную семантическую окраску. При этом все сопоставляемые элементы выполнены буквами русского алфавита, что не вызовет у среднего российского потребителя сложности в их прочтении и понимании. Таким образом, заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «в гостях у МАСЛЕНИЦЫ» и противопоставленные



товарные знаки со словесным элементом «МАСЛЕНИЦА» несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Оригинальная графическая проработка заявленного обозначения еще более усиливает отличие между знаками.

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 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.01.2007, отменить решение экспертизы от 19.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005709551/50 в качестве товарного знака для товаров 29 класса МКТУ:**

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

- (591) Алый, красный, темно-коричневый, коричневый, светло-коричневый, бежевый, голубой, синий, зеленый, бледно-зеленый, оливковый, темно-желтый, желтый, белый, черный
- (511) 29- **альгинаты пищевые, анчоусы, арахис обработанный, белки пищевые, белок яичный, бобы консервированные, бобы соевые консервированные, бульоны, варенье имбирное, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, гнезда птичьи съедобные, горох консервированный, грибы консервированные, дичь, желатин пищевой, желе мясное, желе пищевое, желе фруктовое, желток яичный, жир кокосовый, жир костный пищевой, жир свиной, жиры животные, жиры пищевые, изделия колбасные, изюм, икра, казеин пищевой, капуста квашеная, клей рыбий пищевой, колбаса кровяная, консервы мясные, консервы овощные, консервы рыбные, консервы фруктовые, концентраты бульонные, корнишоны, креветки, крем сливочный, крокеты, куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, лангусты (неживые), лосось, лук консервированный, маргарин, маринад из шинкованных овощей с острой приправой, мармелад, масла растительные, масло арахисовое, масло какао,**

масло кокосовое, масло сливочное, мидии (неживые), миндаль толченый, мозг костный пищевой, моллюски (неживые), молоко, мука рыбная для употребления в пищу, мякоть фруктовая, мясо, мясо консервированное, овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подверженные тепловой обработке, оладьи картофельные, оливки консервированные, омары (неживые), орехи кокосовые сушеные, орехи обработанные, паста томатная, паштеты из печени, пектины пищевые, печень, пикули, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, порошок яичный, продукты из соленого свиного окорока, продукты молочные, продукты рыбные, протеины пищевые, птица домашняя (неживая), пыльца растений, приготовленная для пищи, пюре клюквенное, пюре яблочное, ракообразные (неживые), рыба (неживая), рыба (консервированная), салаты овощные, салаты фруктовые, сало, сардины, свинина, сельдь, сливки взбитые, смеси жировые для бутербродов, сок томатный для приготовления пищи, соки овощные для приготовления пищи, солонина, сосиски в сухарях, составы для приготовления бульона, составы для приготовления супов, субпродукты, супы, супы овощные, сыры, в том числе соевые, таини (тесто из зерен кунжута), творог соевый, травы пряно-вкусовые консервированные, трепанги (неживые), трюфели консервированные, тунец, устрицы (неживые), ферменты сычужные, филе рыбное, финики, фрукты глазированные, фрукты

**замороженные, фрукты консервированные, фрукты, консервированные в спирте, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, хьюмос (тесто из турецкого гороха), цедра фруктовая, чечевица консервированная, чипсы картофельные, чипсы фруктовые, экстракты водорослей пищевые, экстракты мясные, яйца улитки, яйца.**

Приложение: сведения об уплате пошлины на 2 л., в 1 экз.