

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, 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), рассмотрела возражение от 10.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом «Полет-Продукт», г.Челябинск (далее - заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005728363/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005728363/50 с приоритетом от 07.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «ГАРНИ», выполненное стандартным шрифтом с использованием кириллицы.

Экспертизой 18.05.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) только в отношении услуг 40 класса МКТУ, поскольку в отношении остальных заявленных товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ вынесено решение об отказе, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «ГАРНИ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ГАРНИ» по свидетельству №223469 с приоритетом от 19.06.2001, в отношении товаров и услуг 30, 35, 39 классов МКТУ [1];

- «ГАРНИ» по свидетельству №210275 с приоритетом от 29.05.2000, в отношении товаров 30 класса МКТУ [2].

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством их словесного элемента «ГАРНИ» (пункт 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее—Правила)).

Однородность товаров устанавливалась в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, сославшись на следующее:

1. Противопоставленные экспертизой: товарный знак по свидетельству №210275 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к специям (кетчуп; перец гвоздичный и т. д.); товарный знак по свидетельству №223469 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к мучным и молочным продуктам (картофельная мука; каши молочные и т. д.), следовательно, данные товары нельзя сравнивать с товарами заявленного обозначения, такими как: бисквиты, спагетти, рavioli и т. д., поскольку трудно представить, что потребитель спутает торт под маркой «ГАРНИ» с кетчупом с таким же названием.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам (26.05.2008) заявитель представил дополнительные материалы:

- возражение против решения, принятого по результатам экспертизы

заявленного обозначения по заявке №2005728363/50 на 9 л. [1];

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 1 л. [2];

- копия ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 3 л. [3];

- копия приложения с заявлением перечнем товаров и услуг по заявке №2005728363/50 на 2 л. [4];

- копия решения о регистрации товарного знака по заявке №2005728363/50 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 3 л. [5];

- распечатка из Интернета на 3 л. [6];

- рекламный лист на 1 л. [7];

- копия Санитарно – Эпидемиологического заключения на 1 л. [8];

- копии деклараций о соответствии на 30 л. [9];

- копии писем на 2 л. [10];

- приложение с исправленным заявлением перечнем товаров и услуг по заявке №2005728363/50 1 л. [11].

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

С учетом даты (07.11.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше 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 их 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,

несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. 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 обозначение «ГАРНИ» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарных знаков.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой слово «ГАРНИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак [2] является словесным и представляет собой слово «ГАРНИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено следующее.

Сравниваемые обозначения включают фонетически тождественные словесные элементы «ГАРНИ»/»ГАРНИ».

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

С точки зрения графического сходства обозначения признаны сходными, поскольку словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в скорректированном перечне, который был представлен на заседании коллегии Палаты по патентным спорам (26.05.2008).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, обращение к перечням товаров и услуг, сравниваемых обозначений, показало, что часть товаров 30 класса МКТУ и услуг 35, 39 классов МКТУ является однородными, поскольку в перечне заявленного обозначения содержатся: 1) товары «подливки мясные; соль поваренная», которые однородны товарам 30 класса МКТУ (кетчуп; перец гвоздичный; соусы (приправы); специи) противопоставленного товарного знака по свидетельству №210275, так как имеют одинаковое назначение; 2) товары «крупы пищевые; кукуруза молотая, поджаренная; кукурузная мука; продукты зерновые», которые однородны товарам 30 класса МКТУ (картофельная мука пищевая; каши молочные; мюсли; овсяные хлопья) противопоставленного товарного знака по свидетельству №223469, так как совпадают по виду, роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей; 3) услуги 35 класса МКТУ «оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через магазины; услуги магазинов, в том числе услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуги 39 класса МКТУ «расфасовка продуктов; упаковка товаров; хранение товаров» совпадают по виду и назначению с услугами 35, 39 классов МКТУ (35 - выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области деловых операций; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация ярмарок торговых для коммерческих или рекламных целей; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; продажа аукционная; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама; сбыт товара через посредников; 39 - аренда складов; доставка товаров; информация по вопросам

перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки; переноска грузов; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; упаковка товаров; хранение товаров; экспедиторские услуги) противопоставленного товарного знака по свидетельству №223469.

Вместе с тем, в перечне заявленного обозначения были выявлены товары 30 класса МКТУ (бисквиты; блины; булки; вафли; вермишель; вещества подслащающие натуральные; заменители кофе; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты мятные; кофе; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; лапша; мармелад (кондитерское изделие); масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженое; мороженое фруктовое; птифуры; печенье; пироги; пицца; помадки (кондитерские изделия); попкорн; пралине; продукты мучные; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; рavioli; пельмени; манты; рис; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; спагетти; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; шоколад) и услуги 35 класса МКТУ (изучение общественного мнения; информация деловая; менеджмент в области творческого бизнеса), которые не являются однородными товарами и услугами противопоставленных товарных знаков [1-2].

Исходя из вышеизложенного регистрация заявленного обозначения №2005728363/50 в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 и части услуг 35 классов МКТУ, указанных в скорректированном перечне, соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.09.2007, отменить решение экспертизы от 18.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511) **30**

бисквиты; блины; булки; вафли; вермишель; вещества подслащающие натуральные; заменители кофе; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты мятные; кофе; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; лапша; мармелад (кондитерское изделие); масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженное; мороженое фруктовое; птифуры; печенье; пироги; пицца; помадки (кондитерские изделия); попкорн; пралине; продукты мучные; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; пельмени; манты; рис; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; спагетти; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; шоколад

35

изучение общественного мнения; информация деловая;

менеджмент в области творческого бизнеса

40

выжимание сока из плодов; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; переработка отходов; помол муки; размалывание