

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 27.11.2007, поданное от имени ООО Торговый дом «РостИнвест МАО», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение экспертизы о в регистрации товарного знака по заявке №2005705743/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005705743/50 с приоритетом от 05.03.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Медковъ», выполненный буквами русского алфавитов.

Федеральным институтом промышленной собственности 06.10.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Медковъ», как несоответствующего требованиям пунктов 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.3.1 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).

Указанное решение обосновано тем, что словесный элемент обозначения «Медковъ», представляющий собой фамилию физического лица, не обладает различительной способностью и не способен индивидуализировать конкретного производителя.

В возражении от 27.11.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Медковъ» представляет собой фантазийное слово, имеющее оригинальное графическое исполнение;
- словесный элемент «Медковъ» способен вызвать ассоциации с медведем, медовухой, пасекой, пчеловодством, апитерапией и т.п.;
- словесный элемент «Медковъ» нельзя отнести к категории неохраноспособных элементов;
- в пользу того, что фамилиям может быть предоставлена правовая охрана, говорят следующие регистрации: товарный знак «МЕДОВ» по свидетельству №294264, товарный знак «СладковЪ» по свидетельству №274548, товарные знаки со словесным элементом «Быстров» по свидетельствам №220091, №221660, №220090, №225039, №221726, №225038, №221723.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану словесному элементу «Медковъ» по заявке №2005705743/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.03.2005) поступления заявки №2005705743/50 на регистрацию товарного знака 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с

комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Обозначение по заявке №2005705743/50 является комбинированным и представляет собой круг с изображением голубого неба с облаками, обрамленный орнаментом в виде реалистического изображения листочков липы и липового цветка. В середине круга размещен словесный элемент «Медковъ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент обозначения «Медковъ» представляет собой некий собирательный образ, не связанный с конкретным производителем. Указанный словесный элемент может вызывать представления о составе товаров, для маркировки которых он предназначен, однако не напрямую, а через ряд ассоциаций, что позволяет отнести словесный элемент «Медковъ» к категории охраноспособных обозначений.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке решения, а именно то, что препятствием для регистрации обозначения по заявке №2005705743/50 является ранее зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица (ООО Фирма «СОЮЗ-ВИКТАН» ЛТД, Украина, 01023, г.Киев, ул. Шота

Руставели, 38б, к.12) сходный до степени смешения товарный знак «МЕДОВ» по свидетельству №294264 с приоритетом от 27.02.2004.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в корреспонденции Палаты по патентным спорам от 21.05.2007, однако своего мнения по данному вопросу не представил.

Товарный знак по свидетельству №294264 является словесным и представляет собой слово «МЕДОВ», выполненное простым шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения, в состав которого входит словесный элемент «Медковъ», определяющий восприятие знака, и противопоставленного товарного знака «МЕДОВ» показал фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений.

Словесный элемент «Медковъ» и противопоставленный товарный знак «МЕДОВ» имеют фонетически сходные начальные и конечные части (следует отметить, что твердый знак не имеет звукового эквивалента в русском языке), одинаковое количество слогов, близкий состав гласных и согласных звуков.

Необходимо отметить, что слова «Медковъ» и «МЕДОВ» являются однокоренными словами и образованы от имеющего определенное семантическое значение слова «мед» (продукт пчеловодства), следовательно сравниваемые словесные элементы можно признать сходными в семантическом отношении.

Относительно графического фактора сходства необходимо отметить, что он не является определяющим, поскольку основную индивидуализирующую нагрузку при восприятии сравниваемых обозначений выполняют сходные в фонетическом и семантическом отношениях словесные элементы, и именно на них акцентируется внимание при восприятии обозначений.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Перечень товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака содержит идентичные товары 30 класса МКТУ «горчица, зерновые продукты, какао, кофе, лед пищевой, мед, мороженое, мука, рис, сахар, уксус, чай, пряности».

Также следует отметить, что товары противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения соотносятся по роду/виду. Так, в перечне противопоставленного товарного содержатся родовые группы товаров, однородные товарам, указанным в перечне заявленного обозначения.

Однородны между собой род товара «кофе» противопоставленного товарного знака и «вещества ароматические кофейные, заменители кофе, заменители кофе растительные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные» заявленного обозначения. Соотносятся как род/вид товар «чай», указанный в перечне противопоставленного товарного знака «МЕДОВ», и товары заявленного обозначения «напитки на основе чая, чай со льдом», вид товар «какао» противопоставленного товарного знака и «напитки какао-молочные, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, какао-продукты» заявленного обозначения, род товара «кондитерские изделия», указанный в противопоставлении по свидетельству №294264, и товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения «бисквиты, вафли, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, карамели, конфеты, крекеры, леденцы, мармелад (кондитерские изделия), марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), петифуры, печенье, помадки (кондитерские изделия), пряники, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, шоколад, халва», однородны между собой товары 30 класса «хлебобулочные изделия» противопоставленного товарного знака и

товары заявленного обозначения «хлеб, бриоши, булки, сухари». Также необходимо признать однородность между такими товарами 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака как «пищевой лед» и «лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, вещества связующие для пищевого льда» соответственно, а также товары «мороженое» и «йогурт замороженный, порошки для мороженого». Однородны также товары 30 класса МКТУ «зерновые продукты» противопоставленного товарного знака и товары «каши молочные, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, мюсли, овес дробленый, овес очищенный, поп-корн, продукты на основе овса, хлопья из зерновых продуктов, солод, тапиока» заявленного обозначения. Следует признать однородными также товары «пряности» противопоставленного товарного знака и товары «ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), перец, приправы, цикорий, специи» заявленного обозначения, а также товары «соль» и «соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная», указанные в перечнях товаров 30 класса противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения соответственно. Однородны между собой такие товары как «сахар», указанный в перечне противопоставленного товарного знака, и «вещества подслащивающие натуральные, глюкоза пищевая, мальтоза, патока» заявленного обозначения. Соотносятся по роду/виду товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения «дрожжи» и таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лекарственных целей» соответственно. Необходимо отметить, что вид товара «каперсы» заявленного обозначения и вид товара соусы (приправы) противопоставленного товарного знака также являются однородными, т.к. «каперсы» являются традиционной приправой к соусам.

Таким образом, препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2005705743/50 является его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, а именно, наличие ранее зарегистрированного в отношении

части заявленных товаров товарного знака «МЕДОВ» по свидетельству №294264.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.11.2006, изменить решение экспертизы от 06.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: