

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.08.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фо-Рест», Российская Федерация на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713859/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006713859/50 с приоритетом от 24.05.2006 в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41, 43 классов МКТУ является Общество с ограниченной ответственностью «Фо-Рест», г. Пермь (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено слово «*Изюм*», выполненное буквами русского алфавита курсивом с росчерком после буквы «м».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.04.2008 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 40, 43 классов МКТУ. В отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ на основании пункта 6 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ товарным знаком «ИЗЮМИНКА» по свидетельству №196933.

В возражении от 26.08.2008 заявитель выразил несогласие с данным решением по следующим причинам:

- фонетическое отличие слов «Изюм» и «ИЗЮМИНКА» доминирует над сходством этих обозначений;
- слово «ИЗЮМИНКА» имеет два значения в отличие от слова «Изюм», что приводит к их семантическому различию;
- графически сравниваемые обозначения также отличаются;
- следовательно, несмотря на наличие некоторого сходства, сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2006713859/50 в отношении всех товаров и услуг.

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

С учетом даты (24.05.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный Закон 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 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 14.4.2.2 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2006713859/50 представляет собой слово «*Изюм*», выполненное буквами русского алфавита курсивом с росчерком после буквы «м»..

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №196933 представляет собой слово «ИЗЮМИНКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ звукового сходства словесных обозначений «*Изюм*» и «ИЗЮМИНКА» показал, что они имеют высокую степень сходства в силу вхождения заявленного обозначения в противопоставленный знак.

Семантически данные обозначения также сходны в силу нижеследующего.

Согласно Толковому словарю русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, М., «Азъ», 1993 слово «изюм» означает «сушеные ягоды винограда», слово «изюминка» означает «одна ягода изюма, своеобразная прелесть, острота».

Следовательно, заявленное обозначение практически тождественно семантически противопоставленному знаку в его первом значении, то есть имеет место совпадение идей, заложенных в сравниваемых словах.

Различие в графическом исполнении сопоставляемых обозначений (использование различных шрифтов) не оказывает решающего влияния при определении сходства знаков в целом в силу наличия высокой степени фонетического и смыслового сходства.

При этом следует отметить, что противопоставленный знак выполнен стандартными шрифтовыми единицами без художественной проработки, то есть визуальный критерий при его восприятии является наиболее незначительным.

Товары 16 и услуги 41 классов МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными в силу совпадения по роду или виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2006713859/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №196933 в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2008 и оставить в силе решение о государственной регистрации от 28.04.2008.