

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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 23.09.2009, поданное Индивидуальным предпринимателем Володиной Ириной Георгиевной, Брянская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007722812/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007722812/50 с приоритетом от 25.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Макноф», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде расположенных над и под центральной частью словесного элемента стилизованных колосков пшеницы.

Роспатентом 26.06.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарными знаками со словесным элементом «Макфа», ранее зарегистрированными на имя ОАО «МАКФА», 456513, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Рощино (свидетельства №280282 с приоритетом от 29.12.2003, №288013 с приоритетом от 31.10.2003, №271697 с приоритетом

от 02.07.2003, №238370 с приоритетом от 07.09.2001, №238368 с приоритетом от 29.08.2001, №211941 с приоритетом от 09.06.2000, №211940 с приоритетом от 09.06.2000, №202116 с приоритетом от 06.12.1999) в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 39 классов МКТУ;

- товарными знаками «МАКФА», ранее зарегистрированными на имя ОАО «МАКФА», 454091, г. Челябинск, пос. Мелькомбината, участок 1 (свидетельство №168692 с приоритетом от 13.02.1997) в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 36, 42 классов МКТУ;

- общеизвестными товарными знаками «МАКФА», ранее зарегистрированными на имя ОАО «МАКФА», 456513, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Роцино (свидетельство №48, №61), в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

При определении сходства сравниваемых обозначений во внимание принималось их фонетическое и визуальное сходство.

В возражении от 23.09.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- сравнительный анализ словесных элементов «Макноф» заявленного обозначения и «МАКФА» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №202116, №238368, №271697, №280282, №168692, №211941 и общеизвестных товарных знаков по свидетельствам №48, №61 показал, что они отличаются фонетически, поскольку имеют абсолютно несходные конечные части [-ноф] и [-фа]. Учитывая, что в таких кратких словах как сравниваемые обозначения, каждая буква существенно влияет на восприятие знака, такие отличия имеют принципиальное значение;

- сравниваемые словесные элементы «Макноф» и «МАКФА» имеют визуальные отличия ввиду использования разного типа шрифта, цветового решения, графических отличий написания используемых в словах строчных и заглавных букв;

- словесные элементы «Макноф» и «МАКФА» являются фантазийными и не ассоциируются друг с другом;

- анализ изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №202116, №271697, №280282, №288013, №238368 показал, что они существенно отличаются визуально, поскольку имеют разную внешнюю форму, вид и характер изображений, сочетание цветов;

- в базе данных ФИПС сосуществуют товарные знаки, зарегистрированные на имя разных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ и являющиеся, по мнению заявителя, более сходными с серией товарных знаков «МАКФА», а именно: товарные знаки «МАКА» по свидетельству №258200, «МАКА» по свидетельству №265923, «МАКВО» по свидетельству №226221, «МАКФИСТ» по свидетельству №322433;

- регистрации указанных товарных знаков были произведены без предоставления писем-согласий со стороны ОАО «Макфа»;

- заявитель активно использует заявленное обозначение для производимой продукции с 2004 г.

В качестве дополнительных материалов к возражению заявителем представлены документы:

- письмо от индивидуального предпринимателя Володиной И.Г.;

- копия экологического сертификата на макаронные изделия «МАКНОФ», выданного индивидуальному предпринимателю Володиной И.Г. 10.12.2007 г. Брянской торгово-промышленной палатой;

- копии договоров купли-продажи за период с 2004 г. по 2009 г., заключенные между индивидуальным предпринимателем Володиной И.Г. и индивидуальным предпринимателем Володиным Ю.П. (региональный представитель Володиной И.Г., осуществляющий оптово-розничную торговлю макаронными изделиями «Макноф») и документы, подтверждающие исполнение договоров: копии счетов-фактур и товарных накладных;

- копии договоров аренды помещений 2008-2009 г.г., предназначенных для промышленной деятельности, заключенные индивидуальным предпринимателем Володиной И.Г. с арендодателями;
- рекламная листовка макаронных изделий «Макноф»;
- распечатки из базы данных ФИПС товарных знаков по свидетельствам №237199, №258200, № 265923, №226221, №322433;
- пакет, упаковка, фотографии, рекламные листовки;
- договор возмездного оказания услуг №010412 от 01.04.2009г. на разработку дизайна, верстку и формирование оригинал-макета упаковки макаронных изделий «Макноф», заключенный Володиным Ю.П. с ООО «Альтиграф» и документы, подтверждающие исполнение договора: счет, платежное поручение, акт;
- договор №М-08.04.2001 поставки заказной продукции от 08.04.2009г., заключенный Володиным Ю.П. с ООО «Пак Принт» на изготовление пакетов и комплекта флексоформ с приложениями, документы, подтверждающие исполнение договора: счет, платежные поручения, товарная накладная, счета-фактуры;
- счета на изготовление пленки упаковочной для макаронных изделий «Макноф», платежные поручения, подтверждающие оплату услуг ООО «Пакетти Трейд», товарные накладные, счета-фактуры.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2007722812/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.07.2007) поступления заявки №2007722812/50 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» 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, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и

совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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 изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Макноф», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черным цветом. Первая буква в слове заглавная, остальные строчные. Изобразительный элемент заявленного обозначения выполнен в виде расположенных над и под

центральной частью словесного элемента «Макноф» стилизованных колосьев пшеницы, изогнутых по дуге и визуально образующих горизонтально ориентированный овал. Изобразительный элемент, так же как и словесный, выполнен в черном цвете и составляет с ним единую композицию. Словесный элемент «Макноф» смыслового значения не имеет. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) и имеющих более ранний приоритет товарных знаков.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №271697 [1] и по свидетельству №202116 [2] представляют собой словесно-графическую композицию, в основе которой лежит прямоугольная плашка красного цвета со скругленными углами, на фоне которой расположен словесный элемент «МАКФА», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под старорусский, буквами белого цвета. Плашка заключена в тонкие рамки белого, зеленого и красного цветов. К прямоугольной плашке примыкает полукруглая плашка с композицией, центральную часть в которой занимает изображение ветряной мельницы на фоне восходящего солнца, справа и слева от которой расположены мешочки с мукой, лежащие на колосьях. Полукруглую плашку по краю обрамляет рамка из широкой зеленой дугообразной полосы, за которой следуют узкие белая, зеленая и красная полосы. Товарный знак по свидетельству №202116 [2], кроме перечисленных элементов, включает в свой состав словосочетание «НАСТОЯЩИЕ МАКАРОНЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка. Словесный элемент «НАСТОЯЩИЕ МАКАРОНЫ» расположен на широкой зеленой дугообразной полосе. Товарный знак по свидетельству №271697 [1] зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ. Регистрация товарного знака по свидетельству №202116 [2] произведена в отношении товаров и услуг 30, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №280282 [3], №288013 [4], №238368 [5] представляют собой этикетки, включающие в свой состав комбинированное обозначение по свидетельству №271697 [1], которое выполняет основную индивидуализирующую функцию в этих товарных знаках. Товарные знаки [3], [4] зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, а противопоставленный товарный знак [5] в отношении товаров и услуг .

Противопоставленный товарный знак «МАКФА» по свидетельству №238370 [6] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МАКФА» по свидетельству №211941 [7] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МАКФА» по свидетельству №211940 [8] является словесным, выполнен буквами русского алфавита, оригинальным шрифтом, стилизованным под старорусский. Знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МАКФА» по свидетельству №168692 [9] является словесным, выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №48 является комбинированным и представляет собой прямой прямоугольник черного цвета, включающий словесный элемент «МАКФА», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под старорусский, буквами белого цвета. Знак признан общеизвестным в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «МАКФА» по свидетельству №61 [11] является словесным, выполнен оригинальным

шрифтом, стилизованным под старорусский, буквами черного цвета. Знак признан общеизвестным в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ перечня товаров и услуг сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2007722812/50, и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, относятся к одному роду товаров – макаронные изделия, имеют один круг потребителей и условия реализации, в связи с чем можно сделать вывод об однородности данных товаров.

Кроме того, установлено, что услуги 35, 39 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [5], [6], [7], [8], [9] либо являются идентичными – «изучение рынка; реклама; упаковка товаров», либо однородны друг другу вследствие того, что соотносятся как род/вид и имеют одно назначение. Так, например, услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц)» заявленного обозначения однородны услугам 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленных товарных знаков [2], [5], [7], [8]. Вид услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» заявленного обозначения однородны услугам 35 класса МКТУ «закупка сырья, сбыт товара через посредников, реализация товаров» товарных знаков [2], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Указанная в перечне заявленного обозначения услуга 39 класса МКТУ «доставка пакетированных грузов» является более узким видовым понятием такой услуге как «доставка товара», указанной в перечне 39 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [7], [8].

Вместе с тем, при изучении вопроса о тождестве и сходстве сравниваемых обозначений было установлено следующее.

Анализ противопоставленных товарных знаков [1] - [11] показывает, что все они представляют собой или содержат доминирующий словесный элемент «МАКФА» или его транслитерацию буквами латинского языка «MAKFA». Учитывая изложенное при оценке сходства за основу должно

быть взято сравнение словесных элементов «Макноф» и «МАКФА» («МАКФА»), выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Сравнительный анализ обозначенных выше словесных элементов показал следующее. Слова «Макноф» и «МАКФА» («МАКФА») состоят из 6 букв и 2 слогов, а также из 5 букв и 2 слогов соответственно. Несмотря на тождество звучания первого слога «мак-» в словах «Макноф» и «МАКФА» («МАКФА»), в сравниваемых обозначениях отличаются конечные слоги «-ноф» и «-фа», отчетливо выделяемые при произношении, что фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков. Кроме того, необходимо отметить, что в коротких словах, к которым относятся и сравниваемые обозначения, существенное влияние на восприятие всего слова в целом имеет каждая буква и ее местоположение в слове.

Отсутствие смыслового значения у сравниваемых обозначений «Макноф» и «МАКФА» («МАКФА») не позволяет провести их анализ по семантическому критерию сходства.

Следует отметить, что общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений совершенно различно в силу того, что они не содержат сходных изобразительных элементов, отличаются композиционно, графическое исполнение основных индивидуализирующих словесных элементов «Макноф» и «МАКФА» («МАКФА») также не сходно.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях.

Все вышесказанное свидетельствует об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения «Макноф» и противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «МАКФА» друг с другом и о неправомерном выводе экспертизы о сходстве этих обозначений друг с другом.

Что касается представленных заявителем дополнительных материалов, свидетельствующих о введении заявленного обозначения в гражданский оборот, то они приняты коллегией Палаты по патентным спорам к сведению.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.09.2009, отменить решение Роспатента от 26.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 30 - вермишель; изделия макаронные; лапша; мука; спагетти; сухари; сухари; панировочные.
- 35 - демонстрация товаров; изучение рынка; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение; предпринимателей товарами).
- 39 - доставка пакетированных грузов; упаковка товаров.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.