

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.04.2008 о регистрации товарного знака по заявке № 2006723496/50, поданное ООО «Эрманн», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006723496/50 с приоритетом от 17.08.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение «Экстра удовольствие» является словесным, выполненным в кириллице стандартным шрифтом с заглавной буквы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.04.2008 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку обозначение «Экстра удовольствие» является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарным знаком «Удовольствия» по свидетельству № 302683, зарегистрированным на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества

ветеранов Афганистана «МИР», Москва, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных товарам 29 и 30 классов МКТУ заявленного обозначения;

- товарным знаком «Удовольствие» по свидетельству № 205744, зарегистрированным на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Москва, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных товарам 29 и 30 классов МКТУ заявленного обозначения, а также части услуг 35 класса МКТУ, связанных со снабжением и продвижением данных товаров;

- товарным знаком «Удовольствие» по свидетельству № 205744/1, зарегистрированным на имя ОАО «Очаковский молочный завод», Москва, в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ, однородных товарам 29 и 32 классов МКТУ заявленного обозначения, а также части услуг 35 класса МКТУ, связанных со снабжением и продвижением данных товаров.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесный элемент «Экстра» заявленного обозначения, имеющий значение самый высший, самый лучший, относится к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как характеризует товар с оттенком хвalebности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.07.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- действие противопоставленной регистрации № 205744/1 на товарный знак «Удовольствие» было досрочно прекращено полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 27.06.2008;

- заявитель просит внести изменения в перечень заявленных товаров и услуг и зарегистрировать заявленное обозначение «Экстра удовольствие» в отношении товаров и услуг:

05 класса МКТУ (добавки пищевые минеральные; добавки пищевые для медицинских целей; молоко белковое; мука для детского питания; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей;

продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей);

29 класса МКТУ (молоко и продукты из молока, в том числе: кисломолочные продукты, йогурты, йогурты питьевые, кефиры и продукты на основе кефира, кумыс, ацидофилин, простокваша, ряженка, сливки, продукты на основе сливок, сметана, продукты на основе сметаны, творог и изделия из него, творожки десертные, творожные изделия с фруктами, десерты на основе молока и сливок, десерты на основе молока и сливок с фруктовыми наполнителями, пудинги на основе молока и сливок, пудинги на основе молока и сливок с фруктовыми наполнителями, кремы сливочные на основе молока и сливок; кремы сливочные на основе молока и сливок с фруктовыми наполнителями);

32 класса МКТУ (воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков);

35 класса МКТУ (демонстрация товаров, указанных в 05, 29 и 32 классах; продвижение товаров, указанных в 05, 29 и 32 классах (для третьих лиц); реклама, обновление рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в печатных изданиях в отношении товаров, указанных в 05, 29 и 32 классах; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 05, 29 и 32 классах); деловые операции в отношении товаров, указанных в 05, 29 и 32 классах);

- словесный элемент «экстра» может являться описательным только в сочетании с элементами, характеризующими свойство товара (например, экстра легкий, экстра крепкий), в сочетании со словесным элементом «удовольствие», которое не является характеристикой товаров и услуг, носит фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам;

- словесный элемент «экстра» приобрел различительную способность в отношении молочных продуктов.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.06.2008 (1);

- информация из сети Интернет, содержащая рекламу заявленного обозначения (2);

- регистрация № 344082 товарного знака «Экстра удовольствие» на имя заявителя (3);

- регистрации №№ 315159, 302102 (4).

В возражении изложена просьба об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.04.2008 и регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения «Экстра удовольствие» для скорректированного перечня товаров 05, 29, 32 и услуг 35 классов МКТУ и с предоставлением правовой охраны словесному элементу «Экстра».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (17.08.2006) заявки № 2006723496/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон 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 (далее – Закон) и Правила 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).

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 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.

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, 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «Экстра удовольствие» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Обозначение по заявке № 2006723496/50 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Противопоставленные товарные знаки «УДОВОЛЬСТВИЕ» по свидетельствам № № 205744, 205744/1 являются словесными, выполненными заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения «Экстра удовольствие» и противопоставленных товарных знаков «УДОВОЛЬСТВИЕ» по свидетельствам № № 205744 и 205744/1 свидетельствует об их сходстве до степени смешения, ввиду фонетического (полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков №№ 205744 и 205744/1 в заявленное обозначение), графического (использование русского алфавита, стандартного шрифта) и семантического (совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение) сходства.

Противопоставленный товарный знак «УДОВОЛЬСТВИЯ» по свидетельству № 302683 является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения «Экстра удовольствие» и противопоставленного товарного знака «УДОВОЛЬСТВИЯ» по свидетельству № 302683 свидетельствует об их сходстве до степени смешения, ввиду фонетического (количество сходных звуков и слогов и их идентичное расположение по отношению друг к другу), графического (использование русского алфавита, стандартного шрифта) и семантического (совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение) сходства.

Анализ перечней товаров заявки и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения «Экстра удовольствие» по заявке №2006723496/50 испрашивается, в том числе, в отношении товаров 29, 32

и услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 29 и 32 классов МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленной регистрации № 205744/1, что не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что экспертиза правомерно противопоставила товарный знак «УДОВОЛЬСТВИЕ» по свидетельству № 205744/1.

Однако в Палату по патентным спорам было представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.06.2008, на основании которого действие противопоставленной регистрации досрочно прекращено полностью. Данный факт позволяет коллегии Палаты по патентным спорам при принятии решения не учитывать противопоставленную регистрацию.

Противопоставленный знак «УДОВОЛЬСТВИЕ» по свидетельству №205744, зарегистрированный, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ (альгинаты пищевые; пектины пищевые; желатин пищевой; казеин пищевой; рыбий клей пищевой; рыбные пищевые продукты; рыба [за исключением живой]; рыба консервированная; рыбное филе; анчоусы; лосось; сардины; сельдь; семга; тунец; клемы [за исключением живых]; креветки [за исключением живых]; креветки пальчатые [за исключением живых]; лангусты [за исключением живых]; мидии [за исключением живых]; моллюски [за исключением живых]; омары [за исключением живых]; раки [за исключением живых]; ракообразные [за исключением живых]; ракушки съедобные [за исключением живых]; устрицы [за исключением живых]; икра; мясо; консервированное мясо; мясные экстракты; солонина; свинина; дичь [битая]; птица домашняя [битая]; колбасные изделия; колбаса кровяная; сосиски; бекон; ветчина; окорока; печень; паштеты из печени; супы; овощные супы; бульоны; консоме [бульоны крепкие]; бульонные концентраты; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; пищевые жиры; пищевые жиры животные; костный жир пищевой; жир свиной; свиное сало; шпик; кокосовый жир; жировые вещества для изготовления пищевых жиров; арахисовое масло;

кокосовое масло; кокосовое масло твердое; кукурузное масло; кунжутное масло; какао-масло; растительные масла пищевые; оливковое масло пищевое; пальмовое масло пищевое; пальмоядровое масло пищевое; подсолнечное масло пищевое; рапсовое масло пищевое; сурепное масло пищевое; соевый творог; сычужные ферменты; яйца; яйца улитки [употребляемые в пищу]; яичный порошок; яичный желток; яичный белок; белки пищевые; желе; мясное желе; желе пищевое; фруктовое желе; варенье; имбирное варенье; конфитюры; повидло; мармелад; компоты; фруктовые компоты; мясной сок [подливки]; овощные соки для приготовления пищи; томатный сок для приготовления пищи; томатная паста; овощи вареные, жареные, печеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; овощи консервированные; лук консервированный; бобы консервированные; соевые бобы консервированные пищевые; горох консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; пикули; капуста квашеная; корнишоны; овощные салаты; фруктовые салаты; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; замороженные фрукты; засахаренные фрукты; цукаты; фруктовая цедра; фрукты сушеные; изюм; фруктовая мякоть; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; плоды отварные; маслины консервированные; оливы консервированные; орехи обработанные; орехи земляные обработанные; миндаль обработанный [толченый]; арахис обработанный; кокосовые орехи сушеные; финики; чечевица консервированная; пряновкусовые травы консервированные; пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт; экстракты водорослей пищевые; грибы консервированные; трюфели [грибы] консервированные; фруктовые чипсы; хрустящий картофель [чипсы]; крокеты; субпродукты; костный мозг пищевой) и товаров 30 классов МКТУ, является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «Экстра удовольствие» по заявке №2006723496/50 в отношении однородных товаров на основании вышеприведенного анализа сходства заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 205744/1.

Противопоставленный товарный знак «УДОВОЛЬСТВИЯ» по свидетельству № 302683, зарегистрированный, в том числе в отношении товаров

29 класса МКТУ (пищевые альгинаты, пищевые пектины, пищевой желатин, пищевой казеин, пищевой рыбий клей, рыбные пищевые продукты, рыба (неживая), консервированная рыба, анчоусы, лосось, сардины, сельдь, тунец, креветки (неживые), лангусты (неживые), мидии (неживые), моллюски (неживые), омары (неживые), ракообразные (неживые), устрицы (неживые), икра, мясо, консервированное мясо, мясные экстракты, солонина, свинина, дичь (битая), домашняя птица (неживая), колбасные изделия, кровяная колбаса, сосиски в сухарях, печень, паштеты из печени, супы, овощные супы, бульоны, бульонные концентраты, составы для приготовления бульона, составы для приготовления супов, пищевые жиры, животные жиры, пищевой костный жир, свиной жир, сало, кокосовый жир, арахисовое масло, кокосовое масло, масло какао, растительные масла, соевый творог, яйца, яйца улитки (употребляемые в пищу), яичный порошок, яичный желток, яичный белок, пищевые белки, мясное желе, пищевое желе, фруктовое желе, варенье, имбирное варенье, мармелад, компоты, овощные соки для приготовления пищи, томатный сок для приготовления пищи, томатная паста, овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, замороженные овощи, консервированный лук, консервированные бобы, соевые консервированные бобы, консервированный горох, маринад из шинкованных овощей с острой приправой, пикули, квашенная капуста, корнишоны, овощные салаты, фруктовые салаты, фрукты, подвергнутые тепловой обработке, замороженные фрукты, глазированные фрукты, фруктовая цедра, изюм, фруктовая мякоть, консервированные фрукты, фрукты консервированные в спирте, консервированные оливки, обработанные орехи, толченый миндаль, обработанный арахис, сушеные кокосовые орехи, финики, консервированная чечевица, консервированные пряно-вкусовые травы, пыльца растений приготовленная для пищи, пищевые экстракты водорослей, консервированные грибы, замороженные грибы, консервированные трюфели, фруктовые чипсы, картофельные чипсы, крокеты, субпродукты, пищевой костный мозг) и товаров 30 классов МКТУ, также является сходным до степени смешения с заявленным

обозначением «Экстра удовольствие» в отношении однородных товаров на основании вышеприведенного анализа.

Однако, с учетом изменений, внесенных в перечень товаров 29 класса МКТУ и исключения из перечня товаров 30 класса МКТУ, приведенных заявителем в возражении, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что противопоставленные регистрации № 205744 и № 302683 не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Экстра (неизменяемое прилагательное) - самый высший, самый лучший о сорте товара («Словарь русского языка», институт лингвистики РАН, М., «Русский язык», 1999, т. 4, 753).

Экстра - (от лат. extra — сверх, вне), часть сложных слов, означающая: сверх..., вне..., дополнительно, выше принятых норм или образцов (Большая советская энциклопедия).

Таким образом, словесный элемент «экстра» относится к неохраняемым, как характеризующий товар с оттенком хвалебности и не обладающий различительной способностью, что было правомерно отмечено в решении Роспатента от 29.04.2008.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам имеет основания для изменения решения Роспатента от 29.04.2008.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.07.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 29.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(526) неохраняемый элемент: экстра

(511)

05 добавки пищевые минеральные; добавки пищевые для медицинских целей; молоко белковое; мука для детского питания; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей.

29 молоко и продукты из молока, в том числе: кисломолочные продукты, йогурты, йогурты питьевые, кефиры и продукты на основе кефира, кумыс, ацидофилин, простокваша, ряженка, сливки, продукты на основе сливок, сметана, продукты на основе сметаны, творог и изделия из него, творожки десертные, творожные изделия с фруктами, десерты на основе молока и сливок, десерты на основе молока и сливок с фруктовыми наполнителями, пудинги на основе молока и сливок, пудинги на основе молока и сливок с фруктовыми наполнителями, кремы сливочные на основе молока и сливок; кремы сливочные на основе молока и сливок с фруктовыми наполнителями.

32 воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков;

сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков.

- 35 демонстрация товаров, указанных в 05, 29 и 32 классах; продвижение товаров, указанных в 05, 29 и 32 классах (для третьих лиц); реклама, обновление рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в печатных изданиях в отношении товаров, указанных в 05, 29 и 32 классах; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 05, 29 и 32 классах); деловые операции в отношении товаров, указанных в 05, 29 и 32 классах.