

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 10.12.2009 на решение экспертизы от 14.08.2009 о регистрации товарного знака по заявке № 2006704472/50, поданное компанией Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские Острова, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006704472/50 с приоритетом от 28.02.2006 заявлено на имя компании Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), в отношении товаров/услуг 05, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Мини-ланч», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 14.08.2009 о регистрации товарного знака в отношении товаров 16, 18, 25, 28, 35 и 41 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения

- с товарным знаком «БИГ ЛАНЧ», зарегистрированным под №317364, с приоритетом от 27.09.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 05, 32 и 33 классов МКТУ (1);

- с товарным знаком «BIG LUNCH» зарегистрированным под №317365, с приоритетом от 27.05.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 05, 32 и 33 классов МКТУ (2);

- с товарным знаком «Complite Lunch», зарегистрированным под №335580, с приоритетом от 05.12.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ (3);

- с товарным знаком «МАКСИЛАНЧ», зарегистрированным под №306945, с приоритетом от 28.06.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 05, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ (4);

- с товарным знаком «ТОПЛАНЧ», зарегистрированным под №300573, с приоритетом от 28.02.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ (5);

- с товарным знаком «Ланч Тайм», зарегистрированным под №3277506, с приоритетом от 18.03.2004г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ (6);

- с товарным знаком «SMART LUNCH», зарегистрированным под №317078, с приоритетом от 29.09.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 05, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ (7);

- с товарным знаком «СМАРТ ЛАНЧ», зарегистрированным под №300572, с приоритетом от 28.02.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ (8);

- с товарным знаком «СЕКРЕТНЫЙ ЛАНЧ», зарегистрированным под №300570, с приоритетом от 28.02.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ (9);

- с товарным знаком «ЛАНЧ БОКС», зарегистрированным под №300571, с приоритетом от 28.02.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ (10);

- с товарным знаком «ПРЕСС-ЛАНЧ», зарегистрированным под №305628, с приоритетом от 28.02.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ (11);

- с товарным знаком «MAXILUNCH», зарегистрированным под №306946, с приоритетом от 28.06.2005г., на имя ООО «Кинг-Лион Фудс» для однородных товаров 05, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ (12);

- с товарным знаком «BIG LUNCH» зарегистрированным под №270274, с приоритетом от 09.03.2004г., на имя ООО «Кухня без границ» для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ (13);

- с товарным знаком «БИГ ЛАНЧ» зарегистрированным под №270275, с приоритетом от 27.05.2005г., на имя ООО «Кухня без границ» для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ (14).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.12.2009г. заявитель, не оспаривая правомерность сходства противопоставленных товарных знаков в отношении товаров 05, 29, 30 и 33 классов МКТУ, выразил свое несогласие с отказом в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению для товаров 32 класса МКТУ. Доводы возражения сводятся к следующему:

- наличие идентичного словесного элемента в обозначениях, состоящих из двух словесных элементов не является достаточным основанием для вывода о том, что обозначения являются сходными до степени смешения;

- семантика всех сравниваемых обозначений носит индивидуальный характер, указывая на различные признаки, а именно: максимальный ланч, сложный ланч, умный ланч, большой ланч, небольшой ланч;

- различие в семантике предопределяет фонетическое и графическое различие сравниваемых обозначений;

- отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями подтверждается и позицией владельца указанных противопоставленных товарных знаков – «Кинг-Лион Фудс», который не возражает против регистрации обозначения «Мини-ланч» в отношении товаров 32 класса МКТУ, что выражено в соответствующем письме-согласии.

На основании изложенных доводов в возражении выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров/услуг 16, 18, 25, 28, 32, 35 и 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (28.02.2006) заявки № 2006704472/50 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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 представляет собой словесный элемент «Мини-ланч», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита через дефис. Отказ в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке №2006704472/50 оспаривается заявителем только в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные словесные товарные знаки «БИГ ЛАНЧ» (1), «BIG LUNCH» (2), «Complite Lunch» (3), «МАКСИЛАНЧ» (4), «SMART LUNCH» (7), «MAXILUNCH» (12), ранее зарегистрированные на имя ООО «Кинг-Лион Фудс», представляют собой серию, образованную на основе общего элемента ЛАНЧ/ LUNCH. Все они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице и латинице. Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Однородность товаров 32 класса МКТУ обозначения по заявке №2006704472/50 и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3, 4, 7, 12) заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Мини-ланч» и противопоставленных товарных знаков, образующих серию на основе общего элемента «...ЛАНЧ», «...LUNCH», свидетельствует об их высокой степени сходства.

Данный вывод основан на звуковом и семантическом тождестве основного элемента заявленного обозначения и противопоставленных знаков «...ЛАНЧ», «...LUNCH», на который падает логическое ударение. Это обуславливает сходное восприятие соответствующих обозначений в целом. Звуковое различие начальных частей словесных элементов (Мини-, БИГ-, Complite-, МАКСИ-, SMART) сравниваемых обозначений не является определяющим, поскольку заявленное обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент «ЛАНЧ», лежащий в основе серии знаков иного лица, может не быть сходным до степени смешения с отдельными знаками, составляющими данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков. В результате заявленное обозначение в целом может быть воспринято как один из знаков, входящих в серию знаков, зарегистрированных на имя - ООО «Кинг-Лион Фудс».

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «Лини-ланч» является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «БИГ ЛАНЧ», «BIG LUNCH», «Complite Lunch», «МАКСИЛАНЧ», «SMART LUNCH», «MAXILUNCH», ранее зарегистрированные на имя ООО «Кинг-Лион Фудс», в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Довод заявителя о наличии письменного согласия правообладателя старших знаков - ООО «Кинг-Лион Фудс» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ имеет декларативный характер, поскольку материалы возражения не содержат документа, на который приведена ссылка.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 14.08.2009г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 14.08.2009.**