

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 17.02.2009, поданное Шайхаловым Гванзавом Магомедовичем (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.10.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006708793/50, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006708793/50 с приоритетом от 07.04.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 06, 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее графический и словесный элементы. Графический элемент выполнен в виде стилизованного ромбообразного изображения, расположенного под углом 45 градусов относительно горизонтальной оси, на красном фоне которого белым цветом изображена стилизованная латинская буква «S». Словесный элемент представлен в виде слова «sheff» (шеф), выполненного латиницей оригинальным шрифтом буквами красного цвета. Словесный элемент расположен на фоне графического элемента.

На основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.10.2008 заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ. В отношении товаров и услуг 03, 16, 18, 35 классов МКТУ Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам

экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «FIVE CHEFS», зарегистрированным на имя иного лица за №287321 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- со словесным товарным знаком «ШЕФ», зарегистрированным на имя иного лица за №233580 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;
- со словесным товарным знаком «THE CHIEF», зарегистрированным на имя иного лица за №244128 в отношении однородных товаров и услуг 16, 18, 35 классов МКТУ;
- со словесным товарным знаком «ШЕФ», зарегистрированным на имя иного лица за №185940 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- со знаком «LITTLE CHEF» по международной регистрации №806585 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем 17.02.2009 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «sheff» заявленного обозначения занимает меньшее место в обозначении, нежели оригинальный графический элемент в виде стилизованной латинской буквы «S», размещенной в центре ромбовидной фигуры красного цвета;
- заявленное обозначение в целом не сходно с противопоставленными товарными знаками за счет целостной графической композиции и отсутствующего в фонде

распространенного на территории России иностранного языка словесного элемента «sheff»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №287321 не являются сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства, поскольку противопоставленный товарный знак содержит словосочетание «FIVE CHEFS», которое переводится как «Пять поваров», и в сочетании с изобразительным элементом имеет отличное смысловое значение;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №233580, 185940 не являются сходными, поскольку заявленное обозначение в силу исполнения словесного элемента в латинице с использованием его в комбинации с двумя изобразительными элементами вызывает ассоциации со стабильностью, но не со словом «ШЕФ»;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №244128 не являются сходными по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;
- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №803585 не являются сходными по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2009, заявителем было представлено ходатайство с просьбой уточнить позицию по 35 классу МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» товарами 03, 06, 16, 18 классов МКТУ.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки с учетом приведенного выше уточнения.

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

С учетом даты (07.04.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и

смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «SHEFF», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Словесный элемент расположен на фоне графического элемента, представляющего собой стилизованное изображение латинской буквы «S» белого цвета, которое расположено на фоне ромбообразного изображения красного цвета. Словесный элемент «SHEFF» является фантазийным.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №233580 представляет собой словесное обозначение «ШЕФ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №185940 представляет собой словесное обозначение «ШЕФ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №803585 представляет собой словесное обозначение «LITTLE CHEF», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №287321 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «five chefs», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пяти голов поваров, расположенный над словесным элементом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №244128 представляет собой словесный элемент «THE CHIEF», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 и 18 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

Заявленное обозначение содержит выполненный буквами латинского алфавита фантазийный словесный элемент «sheff», в котором диграф «SH» служит для обозначения фонемы, соответствующей в русском языке звуку [Ш], буква «E» соответствует в русском языке звуку [Е], составной письменный знак «FF» соответствует в русском языке звуку [Ф]. Таким образом, словесный элемент «sheff» (в транскрипции [ʃef]) заявленного обозначения произносится как [ШЕФ]. В связи с этим, необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «sheff» заявленного обозначения и противопоставленные товарные знаки [1, 2] по свидетельствам №233580, 185940, представляющие собой словесное обозначение «ШЕФ», являются сходными по фонетическому критерию сходства, поскольку сравниваемые обозначения характеризуются тождеством звучания в целом. Данное тождество обусловлено наличием полностью совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях.

Установленное фонетическое тождество словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] позволяет признать заявленное обозначение в целом сходным с противопоставленными товарными знаками [1, 2], несмотря на различие в визуальном восприятии знаков.

Сравнительный анализ заявленного обозначения со словесным элементом «sheff» и противопоставленных знаков [3, 4] свидетельствует о сходстве указанных обозначений в целом. Так, словесный элемент «CHEF», входящий в состав противопоставленных знаков [3, 4], представляет собой слово французского языка и произносится как [шеф], что свидетельствует о наличии в сравниваемых обозначениях словесных элементов, тождественных по звучанию, и позволяет признать сравниваемые знаки сходными по звуковому фактору сходства, которое характеризуется фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленные знаки [3, 4]. Необходимо отметить, что в противопоставленных знаках [3, 4], помимо словесного элемента «chefs» (и «chef»), содержатся иные слова: «five» и «LITTLE», однако указанные словесные элементы не оказывают существенного влияния на смысловое значение слова «chefs» (и «chef»), которое выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [3, 4] сближаются визуально за счет использования букв латинского алфавита при написании сходно звучащих слов «sheff» и «chef» («chefs»).

Заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «sheff», и противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №244128, представляющий собой слово «THE CHIEF» являются сходными на основании следующих причин. Противопоставленный товарный знак представляет собой лексическую единицу английского языка, в которой словесный элемент «THE» представляет собой определенный артикль, а словесный элемент «CHIEF» переводится как «руководитель». В этой связи необходимо отметить, что основным словесным элементом, на который падает основная индивидуализирующая нагрузка является словесный элемент «CHIEF». Указанный словесный элемент и словесный элемент «SHEFF» заявленного обозначения характеризуются сходством звучания в целом, которое обусловлено наличием близких звуков и расположением близких звуков по отношению друг другу. Кроме того, использование букв латинского алфавита при написании словесных элементов сравниваемых обозначений визуально их сближает.

Относительно однородности товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] необходимо отметить следующее. Противопоставленный знак [1] зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ однородных товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения. Товары 03 класса МКТУ (вода ароматическая; вода туалетная; изделия парфюмерные; косметика; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы косметические; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; маски косметические; наборы косметические; парфюмы; препараты для осветления кожи; помада губная; пудра косметическая; ресницы искусственные; туш (краска) для ресниц и бровей; шампуни) заявленного обозначения и товары 03 класса МКТУ (парфюмерные изделия, косметические средства, лосьоны для волос) противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №233580 являются однородными, поскольку они соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение и условия реализации. Кроме того, товары 03 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем вероятность их смешения при маркировке сходными товарными знаками потребителями высока. Необходимо также отметить, что услуги 35 класса МКТУ, согласно скорректированному заявителем перечню, и товары 03 класса МКТУ являются однородными, поскольку указанные товары и услуги являются корреспондирующими.

Часть услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] по свидетельству №287321 (реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]) и услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня являются однородными, поскольку указанные услуги относятся к одним и тем же родовым понятиям. Необходимо отметить, что представленный скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ («продвижение товаров 03, 06, 16, 18 классов МКТУ, приведенных в заявке №2006708793/50 [для третьих лиц]») не позволяет признать их неоднородными услугам 35 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака [4] (продвижение товаров [для третьих лиц]). Указанные услуги относятся к одному виду и представляют собой частные и обобщенные понятия.

Правовая охрана противопоставленным знакам [3, 5] предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ (мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские принадлежности] пластмассовые; пленки пластмассовые для упаковки; ручные приспособления для приклеивания этикеток; этикетки, за исключением бумажных, тканевых), которые являются однородными товарам 16 класса МКТУ (авторучки; блокноты; блокноты канцелярские; бумага; дыроколы; закладки для книг; зажимы для перьевых ручек; измельчители для бумаг; картотеки; конверты; материалы канцелярские для запечатывания; машины фальцевальные; наборы для письма; письменные принадлежности; пакеты бумажные; папки для документов; пеналы; подставки для ручек и карандашей; принадлежности конторские [за исключением мебели]; статуэтки из папье-маше; товары канцелярские; тубусы картонные; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; шкафчики конторские) заявленного обозначения, поскольку они имеют одинаковую область применения и одинаковое назначение.

Товары 18 класса МКТУ (бумажники; бумажники для визитных карточек; конверты для упаковки кожаные; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; кошельки; папки для нот; папки для документов [кожаные]; портфели; ранцы; ранцы школьные; рюкзаки; саквояжи; сумки [мешочки] для упаковки кожаные; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для одежды дорожные; сумки для переноски детей; сумки женские; сумки на колесах; сумки туристские; сумки хозяйственные; футляры для ключей [кожаные изделия]; чемоданчики кожаные; чемоданчики плоские; чемоданы; чемоданы плоские для документов) противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству №244128 являются однородными части товаров 18 класса МКТУ (барсетки; кейсы; папки ременные (из овечьей кожи); портфели ременные (из овечьей кожи); ранцы; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки туристские;

сумки хозяйственные; сумки школьные; чемоданы), поскольку они относятся к одному родовому понятию - «изделия для хранения и транспортировки». Другая часть товаров 18 класса МКТУ (зонты; зонты солнечные; ремень искусственный; пояса узкие ременные (из овечьей кожи); чехлы для зонтов) заявленного обозначения не являются однородными товарам 18 класса МКТУ противопоставленной регистрации [5], поскольку относятся к иной родовой группе и отличаются по своему функциональному назначению.

Принимая во внимание сходство обозначений и однородность товаров и услуг, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными регистрациями [1-5] в отношении однородных товаров 03, 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 03, 16, части товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ согласно скорректированному заявителем перечня.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.02.2009, изменить решение Роспатента от 30.10.2008, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006708793/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(591) красный, белый

(511)

06 - изделия из обычных металлов художественные; изделия металлические (мелкие); кольца для ключей; копилки из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; фигурки из обычных металлов; ящики из обычных металлов

18 - зонты; зонты солнечные; ремень искусственный; пояса узкие ременные (из овечьей кожи); чехлы для дождевых зонтов.

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