

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела поступившее 20.03.2006 возражение против регистрации товарного знака по свидетельству № 209966, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русские рестораны», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 209966 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.03.2002 по заявке № 99707479/50(907402) с приоритетом от 19.05.1999 на имя Закрытого акционерного общества «Мидвест Ко», Москва, в отношении товаров и услуг 32, 33 и 42 классов МКТУ. В результате регистрации в установленном порядке договора об уступке данного товарного знака в настоящее время правообладателем является ЗАО «Мидвест интерпрайзес М», Москва (далее - правообладатель).

Данный товарный знак, в соответствии с описанием в материалах заявки, представляет собой словесное обозначение «МАТРЁШКА».

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком «МАТРЕШКА» по свидетельству № 189929 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, а именно услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;

- сходство знаков обусловлено звуковым, графическим и семантическим сходством слов «МАТРЁШКА» и «МАТРЕШКА»;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «обслуживание баров, буфеты, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны», которые являются однородными услугам того же класса «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», для которого зарегистрирован оспариваемый знак. Обеспечение пищевыми продуктами и напитками является родовым понятием для услуг по обслуживанию баров, буфетов, закусочных и других предприятий общественного питания.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной регистрацию товарного знака по свидетельству № 209966 в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель не представил свой отзыв и не принял участие в заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.07.2006.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (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, ранее зарегистрированными или заявленными

на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «МАТРЁШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В результате проведенного анализа было установлено, что противопоставленный в возражении товарный знак «МАТРЕШКА» по свидетельству № 189929 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.06.2000 по заявке № 98707980 с приоритетом от 08.05.1998 на имя ООО «ИНТЕРСИСТЕМА», Респ. Ингушетия, в отношении товаров и услуг 05, 29, 32, 42 классов МКТУ.

В результате регистрации договора об уступке противопоставленного товарного знака, а также в результате регистрации договора об уступке данного товарного знака в отношении части товаров и услуг 32 и 42 классов МКТУ 15.03.2006 было выдано свидетельство № 302886 на имя ООО «Нертонс», Москва.

Информация о регистрации договора об уступке товарного в отношении части товаров и услуг и выдаче свидетельства № 302886 была опубликована 25.04.2006 и не могла быть учтена при подаче возражения.

Таким образом, на момент рассмотрения возражения в качестве противопоставленного знака следует рассматривать товарный знак по свидетельству №302886 с приоритетом от 08.05.1998.

Противопоставленный товарный знак является словесным и представляет собой слово «МАТРЕШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ товарных знаков «МАТРЁШКА» и «МАТРЕШКА» свидетельствует о том, что они представляет собой одно и то же слово русского языка, обладающее тождественной семантикой – традиционный русский сувенир, деревянная игрушка, как правило, изображающая девушек и женщин в русских сарафанах и платках, с корзинкой, цветами, хлебом-солью и т.п. Наличие в оспариваемом товарном знаке двух точек над буквой «Е», с точки

зрения правил русского языка, не вносит в него какой-либо иной семантики или звучания, отличных от семантики и звучания слова «МАТРЕШКА».

Учитывая известность и распространенность анализируемой лексической единицы, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что сопоставляемые товарные знаки имеют тождественное звучание и семантику.

Что касается графического признака, то оба знака являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в результате чего производят одинаковое общее зрительное впечатление.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак фонетически, графически и семантически сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 302886, имеющим более ранний приоритет.

Правовая охрана регистрации № 302886 предоставлена в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе в отношении услуги 42 класса МКТУ «обслуживание баров, буфеты, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, чайные».

Известно, что, например, бар - представляет собой небольшой ресторан (или часть ресторана), закусочную, в которой посетителей обслуживают за стойкой. Буфет - место продажи напитков и закусок на железнодорожных станциях, пароходах и пр. При этом бары, буфеты, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, чайные представляют собой разновидности предприятий общественного питания - отрасли народного хозяйства, которая производит, реализует готовую пищу и обслуживает потребителей. Сеть таких предприятий также включает в себя фабрики-кухни, заготовочные, столовые, домовые кухни.

В этой связи, все перечисленные предприятия имеют одинаковое назначение – обеспечение потребителей пищевыми продуктами и напитками, реализацию таких продуктов и напитков населению.

На основании изложенного, и оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, имеющих одинаковое назначение и круг потребителей. Предоставление

правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 32 класса МКТУ в возражении не оспаривалось.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для удовлетворения возражения и, следовательно, для признания оспариваемой регистрации, не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 16.03.2006, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №209966 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- Г
- (511) 32 - Пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков:
- 33 - Алкогольные напитки (за исключением пива):
- 42 - Создание новых видов товаров, снабжение продовольственными товарами, реализация товаров.
- Г

