

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СДС ЭКОМ», Москва, на решение экспертизы от 08.08.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005734309/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005734309/50 с приоритетом от 30.12.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «СДС ЭКОМ», Москва (далее — заявитель). Охрана знака испрашивается для товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «Чай для знатоков», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Экспертизой 08.08.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пункта 3 статьи 6 Закона.

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Для любителей и знатоков» по свидетельству №288132 с приоритетом от 26.09.2002, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных товарам 30 и услугам 35, 43 классов МКТУ в заявлении обозначении. Кроме того, поскольку

заявленное обозначение содержит указание на конкретный вид товара «чай», то в отношении остальных товаров, не связанных с данным товаром услугами, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.12.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление экспертизы заявителем было предложено изменение перечня товаров и услуг по заявке №2005734309/50, которое не было принято экспертизой;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают различной семантикой и визуальными и фонетическими различиями;
- правообладатель товарного знака №288132 предлагает очень многие товары и многочисленные услуги, тогда как заявленное обозначение предназначено для индивидуализации чайной продукции.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту чая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях (чайной продукции)».

К возражению были приложены заключения:

1. кандидата юридических наук И.А. Носовой [1];
2. кандидата филологических наук Т.С. Макаровой [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 30.12.2005 поступления заявки №2005734309/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от

05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный №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 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2(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.

Смыслоное 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение по заявке №2005734309/50 является словесным и представляет собой словосочетание «Чай для знатоков», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в

отношении однородных товаров и услуг на имя иного лица товарного знака «Для любителей и знатоков», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Сопоставление заявленного обозначения «Чай для знатоков» и противопоставленного товарного знака «Для любителей и знатоков» показал, что оба обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словосочетания «для знатоков», то есть имеет место полного вхождения слов «для знатоков» заявленного обозначения в состав противопоставленного товарного знака.

По семантическому фактору сходства сравниваемые обозначения являются сходными в виду подобия заложенных в обозначения понятия, идей, поскольку словесный элемент «чай» заявленного обозначения является слабым элементом, указывающим на вид товара, а слова «для знатоков» и «Для знатоков и любителей» несут одинаковую смысловую нагрузку, а именно – для людей понимающих и ценивших что-нибудь (знаток – человек, обладающий большими знаниями в чем-нибудь, тонким пониманием чего-нибудь; любитель – человек, который имеет склонность, пристрастие к чему-нибудь, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.236, 344).

Итак, наличие слов «для знатоков» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным знаком в целом.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, что усиливает сходство знаков при их восприятии рядовым потребителем.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Заявитель сузил перечень заявленных товаров и услуг до услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту чая; организация выставок в коммерческих

или рекламных целях (чайной продукции)». В связи с этим заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вышеуказанных услуг и, следовательно, соответствует требованиям пункту 3 статьи 6 Закона.

Однако, вышеуказанные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; реклама» противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся как род и вид и имеют одинаковое назначение.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2007, оставить в силе решение экспертизы от 08.08.2007.