

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.03.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №341246, поданное ООО «Пирсен», Калужская обл., г.Людиново (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №341246 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.2008 по заявке №2006733702/50 с приоритетом от 21.11.2006 на имя Измайлова Р.А., г.Калуга (далее – правообладатель). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО», выполненное оригинальным шрифтом, причем слова располагаются дугообразно друг за другом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.03.2008 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №341246 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №341246 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками «Золотое зерно» по свидетельствам №№350520, 162007;

- сравниваемые товарные знаки по существу семантически тождественны и имеют высокую степень фонетического и графического сходства;

- товары 29 класса МКТУ «семена подсолнечника обработанные», указанные в перечне оспариваемой регистрации являются однородными товарам 30 класса МКТУ

«зерновые продукты» противопоставленного свидетельства №162007, т.к. соотносятся между собой как род-вид, имеют одни условия сбыта и т.д. Вывод об однородности сравниваемых товаров подтвержден решением Палаты по патентным спорам от 13.09.2007 по заявке №2003713568/50, решением Арбитражного суда г.Москвы по делу А40-66627/07-26-453 от 04.03.2008;

- товары 29 класса МКТУ «семена подсолнечника обработанные», товары 31 класса МКТУ «семена подсолнечника» рассматриваемого знака однородны товарам 29 класса МКТУ «семена подсолнечника жареные» по свидетельству №350520, поскольку продавцы жареных (обработанных) семян подсолнечника зачастую предлагают к продаже и необработанные семена подсолнечника.

Учитывая вышеизложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №341246 полностью.

К возражению приложена информация из сети Интернет на 6 л. [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.02.2009 лицом, подавшим возражение, по ходатайству правообладателя были уточнены требования, касающиеся рассмотрения возражения от 14.03.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку №341246 недействительным полностью, как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения от 14.03.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- зарегистрированные товары оспариваемого знака являются товарами иного рода (вида) по отношению к товарам 30 класса МКТУ «зерновые продукты», указанным в свидетельстве №162007;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №341246 не тождественен противопоставленным знакам, существенно отличается как составом графических элементов, так и содержанием словесных элементов;

- кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака использует свой товарный знак и является владельцем патента на промышленный образец

№59785 с приоритетом от 23.03.2005 (упаковка для пищевых продуктов «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО»).

На основании изложенного правообладатель просит оказать в удовлетворении возражения от 14.03.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №341246.

К отзыву приложены следующие документы:

- перечень классов товаров и услуг с пояснениями [2];
- сведения из сети Интернет [3];
- копия публикации Роспатентом сведений о патенте РФ на промышленный образец №59785 [4];
- этикетки, включающие словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО» [5];
- накладные [6].

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

С учетом даты (21.11.2006) поступления заявки №2006733702/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

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.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 по свидетельству №341246 является словесным и представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО», выполненное полукругом заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-золотистом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350520 является словесным и состоит из словосочетания «Золотое зерно», выполненного в одну строку стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «З». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «семена подсолнечника жареные».

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №162007 включает в свой состав словесные элементы «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО», выполненные в центральной части обозначения. Сверху и снизу от словосочетания расположены геометрические фигуры в виде равных частей эллипса. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

В комбинированном обозначении словосочетание «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО» пространственно и семантически занимает доминирующее положение, является наиболее запоминающимся в силу своего словесного характера и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки по семантическому фактору сходства следует признать сходными, т.к. словесные элементы знаков «ЗОЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО» и «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО» несут в себе одну и ту же смысловую нагрузку, обусловленную подобием заложенных в обозначениях понятий, идей. Словесный элемент «ЗЕРНЫШКО» оспариваемого товарного знака представляет собой лишь уменьшительную форму слова «ЗЕРНО».

Фонетически сопоставляемые товарные знаки сходны за счет содержащегося в словосочетаниях тождественного прилагательного «ЗОЛОТОЕ» и сходства существительных «ЗЁРНЫШКО» и «ЗЕРНО».

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено тем, что знаки включают в себя словосочетание, состоящее из двух словесных элементов, выполненных буквами одинакового алфавита и вида шрифта. Изобразительные элементы в противопоставленном товарном знаке №162007 являются фоном для словесного элемента и не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом.

На основании вышеизложенного следует признать, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку в целом ассоциируются друг с другом за счет семантического, фонетического и графического сходства словесных элементов.

Товары 29 класса МКТУ «семена подсолнечника обработанные» в оспариваемом знаке являются однородными товарам 29 класса МКТУ «семена подсолнечника жареные», т.к. по сути, представляют собой один и тот же вид товара (семечки), употребляемые в пищу в качестве лакомства. Оспариваемые товары 29 класса МКТУ «семена подсолнечника обработанные» также следует признать однородными товарам 30 класса МКТУ «зерновые продукты», поскольку они соотносятся между собой как вид-род (семечко – одно семенное зерно).

В перечне оспариваемого товарного знака товары 31 класса МКТУ «семена подсолнечника» однородны товарам 29 класса МКТУ «семена подсолнечника жареные», поскольку данные товары представляют собой один и тот же товар «семечки», который может быть употреблен в пищу в качестве готового продукта, независимо от того подвергнут он обработке или нет.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №341246 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№350520, 162007 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 31 классов МКТУ и его регистрация противоречит требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.03.2008, признать предоставление правовой охрану товарному знаку по свидетельству №341246 недействительным полностью.