

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2011, поданное Закрытым акционерным обществом «Мясоперерабатывающий комплекс ДИНСКОЙ», ст. Динская, Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЕСТЬ» по свидетельству №387007, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЕСТЬ» по заявке №2007728857/50 с приоритетом от 18.09.2007 зарегистрирован 18.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №387007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Домино-ОПТ», г. Пермь в отношении товаров 29, услуг 35 и 43 классов МКТУ. В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров/услуг, зарегистрированный Роспатентом 05.04.2011 правообладателем товарного знака на дату поступления возражения является ООО «Внешнеторговая металлургическая компания», г. Москва (далее – правообладатель).

Е С Т Ъ

Оспариваемый товарный знак

представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

В возражении от 10.10.2011, поступившем в Палату по патентным спорам 19.10.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ЕСТЬ» по свидетельству №387007 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №266845, зарегистрированного в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и имеющего более ранний приоритет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387007 в отношении всех однородных товаров 29 класса МКТУ.

В адреса правообладателя и его представителя, в установленном порядке были направлены уведомления от 27.10.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.11.2011, с приложением копии возражения.

До даты заседания в Палату по патентным спорам поступило ходатайство от лица, подавшего возражение, о переносе даты заседания на более поздний срок, в связи с ведущимися между сторонами мирными переговорами.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель присутствовал, ходатайство о переносе поддержал. Заседание коллегии было перенесено и назначено на 21.12.2011.

На заседании коллегии, состоявшемся в назначенное время, стороны присутствовали, сообщили о прекращении мирных переговоров и ходатайствовали о продолжении рассмотрения возражения.

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к тому, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения по фонетическим, семантическим и графическим критериям, производят различные впечатления.

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

С учетом даты приоритета (18.09.2007) заявки №2007728857/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 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).

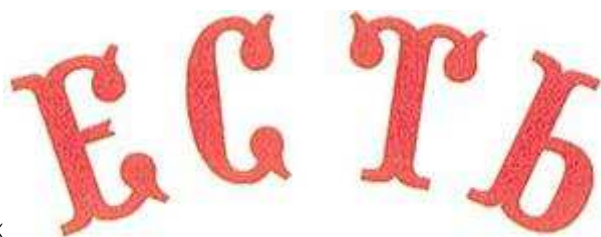
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение



« **ЕСТЬ** », выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №266845



представляет собой комбинированное обозначение **ЕСТЬ**. Дата приоритета товарного знака – 17.04.2003. Регистрация произведена в отношении товаров 29 класса МКТУ: мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

Анализ противопоставляемого товарного показал, что он состоит из изобразительных элементов, представляющих собой стилизованное изображение трех кусочков колбасы, у двух из которых нарушена целостность в результате укусов, буквенного элемента «МПК», указанного в качестве неохраняемого, и словесных элементов «ДИНСКОЙ» и «ЕСТЬ», при этом элемент «ДИНСКОЙ» выполнен мелким шрифтом и состоит в сочетании с элементом «МПК», а элемент

«ЕСТ» выполнен крупным шрифтом, буква «Ъ» исполнена более крупным шрифтом.

Ввиду отсутствия лексической связи между элементами МПК «ДИНСКОЙ» и словом «ЕСТЬ», исполнение их шрифтом разного размера, они не воспринимаются как единое словосочетание, а представляют собой разделенные графически и семантически отдельные элементы.

Словесный элемент «ЕСТЬ», несмотря на написание буквы «Ъ», учитывая продовольственный характер товаров, в отношении которых применяется обозначение, изображение колбасы, также относящейся к пищевым товарам, а также отсутствие в языковом фонде слова «ЕСТЬ», может быть воспринят как слово «ЕСТЬ».

Анализ сходства показал, что основным, доминирующим, обращающим на себя внимание потребителя элементом противопоставляемого товарного знака является слово «ЕСТЬ», ввиду чего товарные знаки являются сходными до степени смешения, за счет фонетического и семантического совпадения этого элемента в сравниваемых знаках, а учитывая цветовое исполнение знаков, выполненных в красной цветовой гамме, совпадению алфавита исполнения, сравниваемые обозначения являются сходными также и по графическому критерию сходства.

Правообладатель оспариваемого товарного знака не оспаривает однородность товаров 29 класса МКТУ товарных знаков по свидетельствам №387007 и №266845, поскольку они относятся к категории пищевых товаров, имеют одинаковое место реализации и круг потребителей.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила сходство оспариваемого товарного знака с противопоставляемым, имеющим более ранний приоритет, товарным знаком, а также однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана сопоставляемым знакам, ввиду чего делает вывод об обоснованности возражения от 10.10.2011 и не имеет оснований для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить возражение от 10.10.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387007 недействительным в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.