

**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, рассмотрела возражение от 28.02.2012, поданное ООО «ПрофИмпорт», г. Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010703128, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010703128 с приоритетом от 05.02.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «Чудо», выполненного оригинальным шрифтом, под которым расположено слово «мюсли», выполненное буквами меньшего размера шрифтом, с контурной обводкой. При этом слово «мюсли» включено в заявленное обозначение в качестве неохраняемого элемента.

В процессе проведения экспертизы заявителем был ограничен перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 30 класса МКТУ: «закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; мюсли».

Роспатентом 30.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 6 и 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2010703128 сходно с товарным знаком по свидетельству №416913[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. В отношении слова «мюсли» в заключении указано, что оно является неохраняемым, поскольку указывает на вид заявленных товаров.

В возражении от 28.02.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для следующего перечня товаров 30 класса МКТУ – «закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; мюсли» с исключением из правовой охраны словесного элемента «мюсли».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №416913 не являются сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение является комбинированным и содержит в своем составе словесный элемент «Чудо мюсли», в котором слово «Чудо» выполнено в оригинальной запоминающейся графике с использованием при изображении букв приема окантовки и элементов стилизации при выполнении буквы «о», вызывающих ее восприятие как изображение солнца, при этом слово «мюсли» композиционно связано со словом «Чудо»;
- указанная дизайнерская проработка словесного элемента создает зрительный образ, отличный от общего впечатления, формируемого противопоставленным словесным товарным знаком «ЧУДО», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита;
- анализ сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства свидетельствует о том, что степень их сходства является невысокой, поскольку обозначения отличаются по звучанию ввиду наличия у заявленного обозначения

более длинного звукового ряда по сравнению с противопоставленным знаком, обусловленного различиями в количестве звуков, составе гласных и согласных;

- сравниваемые обозначения «Чудо мюсли» и «ЧУДО» нельзя признать сходными семантически, поскольку заявленное обозначение в отличие от противопоставленного представляет собой словосочетание, в котором каждое из слов имеет свое смысловое значение;

- при этом зависимое слово «мюсли» находится в определенном смысловом отношении с главным словом «чудо», определяющим семантику заявленного обозначения в целом с привязкой значения слова «чудо» к вполне определенному виду товара «мюсли», в то время как семантика противопоставленного знака определяется исключительно смысловым значением слова «чудо» и только;

- указанные различия позволяют считать сравниваемые обозначения несходными до степени смешения, несмотря на наличие в их составе слова «чудо», поскольку они производят разное зрительное впечатление;

- необходимость учета при анализе сходства обозначений не отдельных элементов, а товарных знаков в целом подтверждена Высшим Арбитражным судом Российской Федерации;

- с учетом указанного заявитель считает сравниваемые знаки не сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;

- заявленное обозначение было разработано для конкретного вида товара – мюсли, который производится венгерской компанией Cornexi Food Kft на ее производственных мощностях в соответствии с контрактом от 02.10.2009 и в настоящее время присутствует на российском рынке.

К возражению приложены копии следующих документов:

- страница сайта [www.cornexi.ru](http://www.cornexi.ru) [2];
- контракт №01-024/09 от 02.10.2009 с дополнительным соглашением от 05.10.2009 [3];
- контракт №01-003/10 от 11.01.2010 с дополнительными соглашениями от 01.04.2010 и 29.07.2010 [4];

- таможенная декларация от 09.08.2010 [5].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.02.2010) поступления заявки №2010703128 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение представляет собой слово «Чудо», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буква «о» выполнена в виде стилизованного изображения солнца, и слова «мюсли», расположенного под словом «Чудо» и выполненного шрифтом, близким к стандартному. Регистрация испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; мюсли».

Слово «мюсли», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] представляет собой слово «ЧУДО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ (закуски легкие на основе хлебных злаков; мюсли»).

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Фонетическое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака «ЧУДО» в заявленное обозначение «Чудо мюсли». При этом словесный элемент заявленного обозначения не является устойчивым словосочетанием, поэтому экспертиза проводится отдельно по каждому слову. Слово «мюсли» является неохраемым элементом заявленного обозначения, поскольку представляет собой вид товара, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака. Следовательно, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет слово «Чудо», что позволяет его признать «сильным» элементом обозначения в отличие от «слабого» элемента «мюсли». Тождество «сильного» элемента заявленного обозначения и противопоставленного словесного знака свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Кроме того, следует отметить, что заявленное обозначение выполнено таким образом, что воспринимается как два отдельных слова, поскольку они расположены на разных уровнях, выполнены разным шрифтом буквами разного размера, что не позволяет рассматривать заявленное обозначение как словосочетание. За счет совпадения главного словесного элемента заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение, с противопоставленным товарным знаком, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Сравнение знаков по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита (русского), при их выполнении использована одинаковая цветовая гамма (черно-белая). При этом противопоставленный знак выполнен стандартным шрифтом, а заявленное обозначение имеет оригинальную графическую проработку. В связи с указанным можно согласиться с заявителем, что зрительное впечатление, создаваемое заявленным обозначением, отличается от зрительного восприятия противопоставленного знака. Вместе с тем следует отметить, что указанное обстоятельство не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом в силу того, что в данном случае графическое решение словесных элементов «Чудо» и «мюсли» является второстепенным фактором при установлении сходства обозначений.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак являются сходными фонетически и семантически и ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, обусловлена тем, что относятся к одной родовой группе (закуски легкие на основе зерновых продуктов), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Установленные коллегией сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 30 класса МКТУ, для маркировки которых эти обозначения предназначены, свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных товаров и, как следствие, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2011.**