

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 от 10.12.2013, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700508, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012700508 подано 12.01.2012 на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДОМАШНИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 12.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ДОМАШНИЕ» указывает на вид и свойства товаров 29, 30 классов МКТУ, в связи с чем относится к не охраняемым элементам. Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «домашнее» имеет значение - относящееся к дому;

производимое на дому. В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой, 4-е издание, Москва, «Русский язык, Полиграфресурсы», 1999, с.425.

Кроме того, согласно заключению заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- «Домашнее Domashnee» по свидетельству №464902 [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «ARLA HUSHALL ДОМАШНИЙ» по свидетельству №186389 [2] для однородных товаров 29 класса МКТУ;
- «Арла Хусхолл Домашний» по свидетельству №440562 [3] для однородных товаров 29 класса МКТУ;

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании сходства их словесных элементов.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- определение слова «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)», данное экспертизой, не точно отражает значение этого слова, раскрытое в словаре, на который дана ссылка в заключении по результатам экспертизы;

- словосочетание «относящееся к дому» никоим образом не характеризует товары, относящиеся к 29 и 30 классам МКТУ, а словосочетание «приготовленные у себя дома, в своем хозяйстве, а не покупные» указывает, что данные товары изготовлены самими, а не куплены в магазине, поскольку продукты питания, приобретаемые в магазине, потребители не называют домашними;

- слово «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)» в отношении продуктов питания, предлагаемых к продаже, потребителями может восприниматься в качестве изготовленного как дома, без использования усилителей вкуса и иных искусственных или химических добавок, иных добавок, которые не используются при приготовлении пищи в домашних условиях (соя, целлюлоза и т.п.), т.е.

является ложным, но не правдоподобным и воспринимается потребителем через ассоциации;

- охраноспособность и возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ)» в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ подтверждает практика регистрации товарных знаков с этими словесными элементами, в частности «Домашний» по свидетельству №481936 в отношении товаров 30 класса МКТУ, «ДОМАШНИЙ» по свидетельству №322865 в отношении товаров 29 класса МКТУ, «ДОМАШНЯЯ» по свидетельству №323454 в отношении товаров 29 класса МКТУ, «Домашнее» по свидетельству №288535 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, при этом все указанные товары можно изготовить дома;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «Домашнее Domashnee» [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения «ДОМАШНИЕ» в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: пельмени, вареники, манты, ravioli, изделия пирожковые несладкие, макаронные изделия, лапша, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия (за исключением кондитерских изделий), в связи с чем заявитель сокращает перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими товарами: **«пельмени, вареники, манты, ravioli; пироги несладкие»;**

- заявитель полагает, что заявленное обозначение «ДОМАШНИЕ» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «ARLA HUSHALL ДОМАШНИЙ» [2] и «Арла Хусхолл Домашний» [3], что подтверждено практикой регистрации знаков со словесными элементами «ДОМАШНИЙ», «ДОМАШНЯЯ», «ДОМАШНЕЕ» на имя других лиц в отношении однородных товаров (свидетельства №№ №322865, 323454, 481936, 312149), кроме того, заявитель сокращает перечень товаров 29 класса МКТУ, до товаров **«котлеты; изделия колбасные»;**

- при решении вопроса об охраноспособности слова «ДОМАШНЕЕ» при наличии сходных с ним до степени смешения товарных знаков следует учитывать

существующую практику регистрации товарных знаков, а также судебную практику, а решения о регистрации или отказе в регистрации товарных знаков должны приниматься на основе объективной оценки всех доводов.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ **«котлеты; изделия колбасные»** и товаров 30 класса МКТУ **«пельмени, вареники, манты, raviоли; пироги несладкие»**.

На заседании от 14.02.2014 коллегия палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 12.09.2013, а именно: заявителю была предоставлена дополнительная информация из общедоступных источников (сети Интернет) о том, что обозначение «ДОМАШНИЕ» и производные от него в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ утратило свою различительную способность, ввиду того, что широко используется различными российскими производителями для маркировки однородной продукции.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила представителя заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила заявителю возможность для представления по ним своих соображений. Воспользовавшись своим правом, представитель заявителя заявил ходатайство о переносе заседания коллегии, которое было удовлетворено.

На следующем заседании коллегии, которое состоялось 24.03.2014, заявитель не присутствовал, однако представил «Отчет по результатам опроса потребителей по обозначению «ДОМАШНИЕ» на продуктах питания по заказу ООО «Промбизнесгрупп», проведенный в г. Уфе с 21.02.2014 по 02.03.2014.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.01.2012) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой слово «ДОМАШНИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В заключении по результатам экспертизы приведено определение прилагательного «домашний» как относящийся к дому, семье, частному быту, в силу чего заявленное обозначение однозначно в сознании потребителя воспринимается как характеристика товаров, например, как изготовленных по домашним рецептам, следовательно, довод заявителя о фантазийном характере этого слова в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ **«котлеты; изделия колбасные; пельмени, вареники, манты, ravioli; пироги несладкие»** нельзя признать убедительным.

Общедоступные источники информации (сайты Интернет) содержат подробные сведения о рецептах изготовления домашних котлет, пельменей, вареников, пирогов, колбасы, а также предложения различных предприятий к продаже указанных товаров, например, [www. recepty-kulinariya.ru](http://www.recepty-kulinariya.ru); [www. povarixa.ru](http://www.povarixa.ru); [www. iamcook.ru](http://www.iamcook.ru); [www. good-menu](http://www.good-menu); [www. edamoll.ru](http://www.edamoll.ru); www.ovkuse.ru;

www.Gotovim-Doma.ru; www.moroshkamarket.ru; www.blesknadom.ru; www.domkolbas.ru; www.kolbasiy.ru и др.

В отношении вышеуказанных товаров заявленное обозначение «ДОМАШНИЕ» не обладает различительной способностью и не может выполнять функцию товарного знака, поскольку широко используется различными лицами в гражданском обороте.

Кроме того, следует отметить, что предоставление исключительного права заявителю на обозначение «ДОМАШНИЕ» будет ущемлять интересы других производителей, поскольку Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, зарегистрированные на имя различных лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, в которых словесный элемент «домашние», «домашнее» или «домашняя» является неохраняемым (см., например, свидетельства №№ 417146, 475766, 293135, 289362, 257789, 487081, 306503).

Ссылка заявителя на товарные знаки со словесными элементами «домашний», «домашнее», «домашняя», включенными в объем правовой охраны, не может являться убедительным аргументом в качестве доказательства охраноспособности словесного элемента «ДОМАШНИЕ», поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется с учетом особенностей каждого заявленного обозначения, а также документов, представленных в подтверждение приобретенной этими обозначениями различительной способности в отношении заявленных товаров.

Документов, свидетельствующих о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака обозначение «ДОМАШНИЕ» приобрело различительную способность в качестве товарного знака заявителя в результате длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров, заявителем представлено не было. Более того, поскольку заявитель никогда не занимался выпуском заявленных товаров под обозначением «ДОМАШНИЕ», такие документы не могут быть представлены.

В отношении «Отчета по результатам опроса потребителей по обозначению «ДОМАШНИЕ» на продуктах питания по заказу ООО «Промбизнесгрупп» коллегия отмечает, что его результаты не могут опровергнуть вышеизложенные мотивы для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700508, поскольку данный опрос нельзя признать репрезентативным, ввиду его несоответствия рекомендациям по проведению опроса потребителей, согласно которым опрос должен отвечать целям объективности и осуществляться организацией, специализирующейся в области проведения социологических исследований.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700508 также мотивирован его несоответствием требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками [1-3].

Вместе с тем, следует отметить, что товарный знак «Домашнее/Domashnee» по свидетельству №464902[1], ранее зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку в материалах заявки имеется письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ARLA HUSHALL ДОМАШНИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «Арла Хусхолл Домашний», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарные знаки [2], [3] охраняются в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Словесные элементы, входящие в состав противопоставленных товарных знаков, не образуют словосочетания, что предопределяет необходимость проведения анализа каждого словесного элемента. Вместе с тем, следует признать, что основную индивидуализирующую нагрузку в этих товарных знаках несут словесные элементы «Арла Хусхолл» и «ARLA HUSHALL», занимающие начальную позицию в знаках. Слова «Домашний», «ДОМАШНИЙ» имеют слабую различительную способность в связи с их частым использованием в других товарных знаках в качестве неохраняемого элемента.

Сравнение единственного словесного элемента «ДОМАШНИЕ» в заявленном обозначении с так называемыми «сильными» элементами «Арла Хусхолл» и «ARLA HUSHALL» товарных знаков [2-3] показало, что они отличаются фонетически за счет разного количества и состава звуков и визуально из-за различий в написании букв и разной длины обозначений.

Таким образом, несмотря на однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012700508, нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения могут вызвать в сознании потребителя сходные ассоциации. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2013, изменить решение Роспатента от 12.09.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700508 с учетом дополнительных обстоятельств.