

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 20.02.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714056, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011714056 с приоритетом от 06.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Лигас», г. Челябинск (далее - заявитель) в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов, выполненных в виде подвернутых с двух сторон лент между которыми расположен словесный элемент «ДемидовскаяЯ», первая и последняя буквы которого выполнены заглавными. На фоне нижней ленты расположен словесный элемент «ЗАБАВА». Над словесным элементом «ДемидовскаяЯ» под верхней лентой расположены словесные элементы «всегда вкусно, всегда полезно». Над верхней лентой находится стилизованное изображение короны. Заявленное обозначение выполнено в сочетании белого, коричневого и темно-коричневого цветов.

Роспатентом 26.09.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714056 для всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЗАБАВА» по свидетельству №404301 [1] с приоритетом от 21.03.2008, зарегистрированный на имя ООО «Новые Технологии» для однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «ЗАБАВА» по свидетельству №375951 [2] с приоритетом от 01.09.1999, зарегистрированный на имя ООО «Новые Технологии» для однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Демидовский» по свидетельству №154430 [3] с приоритетом от 26.03.1996, зарегистрированный на имя ООО «Новые Технологии» для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «ЗАБАВА» по свидетельству №126730 [4] с приоритетом от 17.09.1993, зарегистрированный на имя ОАО «Рот Фронт» для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «ЗАБАВА» по свидетельству №306541 [5] с приоритетом от 17.09.1993, зарегистрированный на имя ООО «Русский холод» для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов. При этом позиция экспертизы основана на графическом исполнении словесных элементов, которые расположены одно под другим, что позволяет рассматривать их отдельно друг от друга.

Словесные элементы «Всегда вкусно, всегда полезно» заявленного обозначения являются неохраняемыми элементами товарного знака, поскольку не обладают различительной способностью и указывают на свойство товаров, услуг.

Противопоставление товарного знака «Демидовская» по свидетельству №286341 с приоритетом от 19.09.2002, указанное в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 21.06.2012, в заключении по результатам экспертизы было снято в связи с истечением срока действия и отсутствием документов о продлении на дату вынесения решения. Вместе с тем коллегией палаты по патентным спорам установлено, что срок действия указанной регистрации продлен до 19.09.2022. В связи с изложенным товарный знак по свидетельству №286341 включен в ряд противопоставлений.

Товарный знак по свидетельству №286341 [6] с приоритетом от 19.09.2002, зарегистрированный на имя Сайкова С.А. в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Демидовская».

В возражении от 20.02.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «Демидовская забава» в заявленном обозначении расположено на двух строках, но рассматривать слова отдельно друг от друга невозможно;

- слово «Демидовская» ассоциируется с известными в России братьями Демидовыми, которые широко известны своими чудачествами (забавами);

- забавы братьев Демидовых описаны на страницах истории Вулисанова (см. Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова) и Михаилом Гавлиным (например, Прокофий Демидов в июльское жаркое утро решил прокатиться в санях и насладиться зимней дорогой. Для этого он закупил в Москве всю соль и велел посыпать ею дорогу на протяжении трех верст. Проехав раза два по этому

искусственному снегу, богач, очень довольный, возвратился домой и через минуту уже забыл о своей забаве. Также в ботаническом саду, куда был свободный вход, Демидов однажды вместо статуй расставил голых мужиков и т. д.);

- таким образом, обозначение «Демидовская забава» приобретает новый смысл – устойчивого словосочетания, значение которого связано не просто со значениями слов «забава» или «развлечение», не с чем-то принадлежащим роду Демидовых, а с неким необычным чудачеством, на которое были способны только обеспеченные люди;

- таким образом, соединение слов в обозначении «Демидовская забава» приобретает новый смысловой оттенок, ассоциируется с чем-то чудным, необычным, экстравагантным;

- заявитель согласен с доводами экспертизы о том, что словесные элементы «Всегда вкусно, всегда полезно» не подлежат правовой охране согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки с сайта Федеральной налоговой службы [7];
- карта с регионами поставок продукции [8];
- распечатка с сайта РОСНИИРОС [9];
- договоры, платежные поручения, товарные накладные [10];
- распечатки товарных знаков с сайта Роспатета [11];
- технические условия печенья «Демидовская забава» [12];
- данные по объемам производства за 2011, 2012 годы [13];
- распечатка сайтов сети Интернет [14];
- фотографии продукции, маркированной обозначением «Демидовская забава» [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.05.2011) заявки №2011714056 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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 14.4.2.2(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.

Смысловое 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).

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.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде изгибающихся с двух сторон лент между которыми расположен словесный элемент «ДемидовскаяЯ», первая и последняя буквы которого выполнены заглавными. Над словесным элементом «ДемидовскаяЯ» под верхней лентой расположены словесные элементы «всегда вкусно, всегда полезно». Над верхней лентой находится стилизованное изображение короны. На фоне нижней ленты расположен словесный элемент «ЗАБАВА». Все словесные элементы заявленного обозначения выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в сочетании белого, коричневого и темно-коричневого цветов.

Словесные элементы «всегда вкусно, всегда полезно» указывают на свойство, качество товаров и имеют хвалебный оттенок, в связи с чем не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вывод о несоответствии указанных элементов требованиям законодательства и включении их в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов заявителем не оспаривался.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714056 в отношении всех заявленных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6], которые

ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой словесные и комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «ЗАБАВА» [1, 2, 4, 5], «ДЕМИДОВСКИЙ» [3], «ДЕМИДОВСКАЯ» [6]. Словесные элементы в противопоставленных товарных знаках выполнены как стандартным [2, 4, 5], так и оригинальным [1, 3, 6] шрифтом буквами русского алфавита.

В перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] указаны товары 29, 30 класса МКТУ, которые представляют собой различные виды продуктов питания (мясо, рыба, птица, дичь, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, молоко и молочные продукты, кофе чай, какао, мед, мороженое, кондитерские изделия и т.д.), относящиеся к одному роду/виду, имеющие одинаковую цель применения (употребление в пищу), круг потребителей, условия реализации (продовольственные магазины, пищевые отделы супермаркетов). Услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня и услуги 35 класса МКТУ, указанные в товарных знаках [1, 6], относятся к одному роду услуг, связанных с рекламой, продвижением товаров и снабженческими услугами для третьих лиц, изучением рынка, исследованием в области бизнеса и т.д. В этой связи указанные товары и услуги признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными. Вывод об однородности товаров и услуг, приведенных в перечне заявленного обозначения и товарных знаков [1-6], заявителем не оспаривался.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] на тождество и сходство было установлено следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «Демидовская забава», а противопоставленные товарные знаки содержат один словесный элемент – либо «ЗАБАВА» [1, 2, 4, 5], либо «ДЕМИДОВСКИЙ», «ДЕМИДОВСКАЯ» [3, 6].

Таким образом, сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов (охраноспособных), слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку словесных обозначений.

Несмотря на то, что доминирующие словесные элементы заявленного обозначения выполнены на двух строках, они воспринимаются не как самостоятельные элементы, а как составляющие словосочетания «Демидовская забава», поскольку связаны между собой грамматически и семантически.

В этой связи заявленное обозначение представляет собой оригинальное словосочетание (забава, чудачество определенного лица по фамилии Демидов), которое в целом отличается от значения просто слов «ЗАБАВА» и «ДЕМИДОВСКИЙ»/«ДЕМИДОВСКАЯ».

Необходимо также отметить, что фамилия «Демидов» известна, как фамилия семьи российских предпринимателей, горнозаводчиков, владельцев железоделательных, чугуноплавильных и медноплавильных заводов. Наиболее выдающиеся представители семьи жили в XVII – XIX веках (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, Москва, «ТЕРРА» 2006, т. 14, с. 556).

Заявителем также приведены исторические сведения о том, что братья Демидовы, являясь обеспеченными людьми, устраивали различные чудачества (забавы) [14].

В силу изложенного, заявленное обозначение приобретает новый смысл и может восприниматься в значении «неординарное чудачество, на которое способны обеспеченные люди».

Таким образом, сравниваемые знаки обладают различной семантикой, что приводит к отсутствию их смешения.

Сравниваемые обозначения имеют принципиальные зрительные отличия ввиду различного количества словесных элементов, написания их различными видами шрифтов, а также использования различного сочетания цветов. Кроме

того, словесные элементы в заявленном обозначении в сочетании с оригинальными изобразительными элементами образуют оригинальную композицию.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные графические, фонетические и семантические различия.

Необходимо отметить, что на имя различных лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «ЗАБАВА» (например, «ЗАБАВА СЛАСТЕНЫ» по свидетельству №156292, «РУССКАЯ ЗАБАВА» по свидетельству №171955, «БОГАТЫРСКАЯ ЗАБАВА» по свидетельству №176883, «ЦАРСКАЯ ЗАБАВА» по свидетельству №210787, «ОХОТНИЧЬЯ ЗАБАВА» по свидетельству №286785, «ВАНЬКИНА ЗАБАВА» по свидетельству №296073 и т.д.), что свидетельствует об ослаблении различительной способности данного словесного элемента.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-6], что приводит к выводу о его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 20.02.2013, отменить решение Роспатента от 26.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011714056.