

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 30.09.2005, поданное Губкинской торгово-промышленной палатой, Белгородская обл., г.Губкин (далее – заявитель), на решение экспертизы от 21.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004723231/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004723231/50 с приоритетом от 11.10.2004 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный и изобразительные элементы. Словесный элемент представляет собой слово «МИЛЕНА», выполненное нестандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и изображенное на фоне вытянутого по горизонтали овала бежевого цвета, обведенного контуром оранжевого цвета с утолщениями по бокам. Изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного вензеля оранжевого цвета, обведенного тонким контуром коричневого цвета, расположен над вышеупомянутым словесным элементом.

Решение экспертизы от 21.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение фонетически сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «MILLENA», ранее зарегистрированным на имя MARTIN KRESS 8, Enzenreuth Schnaittach (DE) D-91220 (международная регистрация №732467 с конвенционным приоритетом от 11.10.1999), в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.09.2005, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 21.06.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы «МИЛЕНА» и «VETUS MILLENA bi handen gebriet wie for vile hundert jaren» имеют совершенно различное звучание, обусловленное разным количеством слов, слогов, и, соответственно, чередованием гласных и согласных звуков;
- словесный элемент «MILLENA» не выделен фонетически в противопоставленном знаке, т.к. расположен не в начальной доминирующей позиции, а входит в грамматически связанное словосочетание «VETUS MILLENA»;
- с учетом продолжительности звучания всей словесной части противопоставленного товарного знака, звучание именно слова «MILLENA» непродолжительно, в силу чего, оно не оказывает существенного влияния на различительную способность словесной части обозначения в целом;
- несходство по визуальному признаку обусловлено: различиями в шрифтовом и цветовом исполнении сравниваемых знаков, в

использовании букв различных алфавитов, в количестве слов в знаках;

- графически сравниваемые обозначения отличаются тем, что словесный элемент противопоставленного знака занимает нижнюю часть обозначения, в то время как в заявленном обозначении визуально доминирует слово «МИЛЕНА»;
- семантически словесные элементы знаков являются не сходными за счет того, что заявленное слово «МИЛЕНА» представляет собой старинное славянское женское имя, а в противопоставленном знаке элементы «VETUS MILLENA» в переводе с латинского языка означают: «древние тысячелетия» или «древность тысячелетий», указывая на многолетние традиции в изготовлении продукта, «bi handen gebriet wie for vile hundert jaren» с немецкого языка могут быть переведены как: «изготовлено вручную, как сотни лет назад»;
- очевидно, что смысловое значение словесной части противопоставленной регистрации носит информационный характер и практически не влияет на восприятие знака, оно никоим образом не связано со славянским именем «Милена», и не может с ним ассоциироваться, в силу чего словесные элементы сравниваемых знаков следует признать с точки зрения семантики несходными;
- таким образом, заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 732467 не могут быть признаны сходными до степени смешения;
- владелец противопоставленной регистрации, компания Enzenreuth Schnaittach, известна на рынке как производитель пива, подтверждением чего являются сведения из сети Интернет.

С учетом изложенных доводов, заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 11.10.2004 поступления заявки №2004723231/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные 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 или охраняемыми в 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих 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, 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2004723231/50 является комбинированным и представляет собой вытянутый по горизонтали овал бежевого цвета, обведенный контуром оранжевого цвета, в котором заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом выполнен словесный элемент «МИЛЕНА». Над данным словесным элементом расположен графический элемент, выполненный в виде стилизованного вензеля оранжевого цвета, обведенного тонким контуром коричневого цвета. Заявленное обозначение исполнено в

оранжевом, бежевом, коричневом цветовых сочетаниях. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует указать, что основным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «МИЛЕНА», т.к. он несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Вместе с тем, изобразительный элемент обозначения за счет своей оригинальности и расположения в верхней части обозначения выполняет определенную роль в индивидуализации товара и в сочетании со словесным элементом способствует запоминанию знака в целом.

Противопоставленная экспертизой международная регистрация №732467 представляет собой комбинированное обозначение, в верхней части которого присутствуют элементы в виде стилизованного изображения печи с топкой и огнем и расположенных по бокам от печи двух бочек, из которых выглядывают различные бытовые предметы. В центральной части обозначения расположено слово «VETUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита нестандартным шрифтом и выделенное с обеих сторон графическими элементами ромбовидной формы. Под данным словом размещен словесный элемент «MILLENA», выполненный в идентичной манере, что и слово «VETUS». В нижней части обозначения более мелким шрифтом расположена надпись «bi handen gebriet wie for vile hundert jaren», которая в переводе с немецкого языка означает «изготовлено вручную, как сотни лет назад». Словесные элементы обозначения как бы объединены с изобразительной частью тонкой черной неровной линией, образующей прямоугольник. Знак изображен в яркой цветовой гамме.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ словесных элементов заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного комбинированного знака по международной регистрации №732467 показал, что они являются несходными по семантическому критерию сходства знаков.

Согласно общедоступным источникам информации, слово «МИЛЕНА» заявленного комбинированного обозначения представляет собой славянское редкое женское имя (производными от имени являются: Миленка; Мила).

Противопоставленный экспертизой товарный знак по международной регистрации, содержит в центральной его части доминирующий словесный элемент «VETUS MILLENA», который в переводе с латинского языка является словосочетанием: «древние тысячелетия» или «древность тысячелетий». Остальные словесные элементы обозначения «bi handen gebriet wie for vile hundert jaren», выполненные в нижней части обозначения, более мелким шрифтом, в переводе с немецкого языка означают следующее: «изготовлено вручную, как сотни лет назад».

На основании вышеизложенного, установлено, что семантическое значение сопоставляемых знаков различно: с одной стороны это имя славянской женщины, с другой стороны это указание на многолетние традиции в изготовлении каких - либо товаров, что подчеркивается и изобразительными элементами в виде изображения печи, предметов быта и т.д.

Сравниваемые словесные элементы обозначений имеют различное звучание, обусловленное разным количеством слогов, слов, составом гласных и согласных звуков, что свидетельствует об их фонетическом несхождении.

Относительно графического фактора сходства необходимо отметить следующее. Заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита и содержит один единственный словесный элемент в отличие от противопоставленного товарного знака, выполненного латинскими буквами и включающего десять слов, расположенных в четыре строки. В обозначениях присутствует различный вид шрифта и характер букв (заглавные и строчные), при этом в противопоставленном обозначении используется шрифт разного размера, и написание слов строчными буквами в нижней части его обозначения делает их сложными для восприятия и не прочитываемыми. Цветовая гамма, использованная в сравниваемых обозначениях, также различна. В целом сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, с учетом отсутствия семантического, фонетического и графического сходства, сопоставляемые обозначения не являются сходными.

Поскольку заявленное комбинированное обозначение и противопоставленная международная регистрация №732467 не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

В силу указанного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.09.2005, отменить решение экспертизы от 21.06.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511) 30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарские порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед, ароматизаторы, ароматизаторы [за исключением эфирных масел], бадьян, бисквиты, блины, бриоши, булочки, ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель, вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, вещества связующие для колбасных изделий, вещества связующие для

пищевого льда, вода морская [для приготовления пищи], глюкоза пищевая, загустители для пищевых продуктов, заменители кофе растительные, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт замороженный, какао-продукты, каперсы, карамели, каши молочные, киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала], клейковина пищевая, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, крекеры, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, куркума пищевая, кускус, кушанья мучные, лапша, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, леденцы, лепешки рисовые, мальтоза, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое фруктовое, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, настои нелекарственные, овес дробленный, овес очищенный, орех мускатный, пастилки [кондитерские изделия], патока, перец, петифуры, печенье, пироги,

пицца, помадки [кондитерские изделия], попкорн, порошки для мороженого, пралине, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, продукты пищевые, содержащие крахмал, прополис, пряники, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей], рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки], семя анисовое, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, солод, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей], табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока], такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей], тапиока, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, ферменты для теста, халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий, чай со льдом, шоколад, экстракт солодовый, эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

