

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.04.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2008 и поданное от имени фирмы ОАО «Омская макаронная фабрика», г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006700558/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006700558/50 с приоритетом от 29.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ДОБРОДЕЯ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 16.01.2008 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. В отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а также товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием

заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «ДОБРОДЕЯ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- товарным знаком «ДОБРОДЕЯ», зарегистрированным на имя ЗАО «Тетра Пак АО», 117049, Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 3 (свидетельство №264209 с приоритетом от 11.12.2002), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- товарным знаком «ДОБРОДЕЛ», зарегистрированным на имя ООО «Ахтубинский мясокомбинат», 416502, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Трудовая, д. 54 (свидетельство №315472 с приоритетом от 09.11.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- товарным знаком «ДОБРОДЕЛ», зарегистрированным на имя Самуйловой Эллы Владимировны, 644073, г. Омск, ул. 9-я Солнечная, д. 7 (свидетельство №331698 с приоритетом от 14.12.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.04.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный товарный знак «ДОБРОДЕЯ» по свидетельству №264209 препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ «птица домашняя (неживая), дичь»;

- заявитель не согласен с отказом в регистрации в отношении всех остальных заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ, а также в отношении услуг 43 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение «ДОБРОДЕЯ» не является сходным до степени смешения с товарными знаками «ДОБРОДЕЛ»;

- словесный элемент «ДОБРОДЕЛ» является фантазийным словом, однако в его построении четко просматривается то, что это слово образовано слиянием двух слов «ДОБРО» и «ДЕЛать». Фонетика слова «ДОБРОДЕЛ»

обеспечивает ассоциации, обусловленные смыслом этих базовых слов, причем логическое ударение падает на конец слова «ДЕЛ». Слова, оканчивающиеся на согласный звук, в русском языке преимущественно являются существительными мужского рода, поэтому фантазийное слово «ДОБРОДЕЛ» вызывает ассоциации с образом кого-то сильного или мужественного – с богатырем-защитником;

- при восприятии слова «ДОБРОДЕЯ» в совокупности с изобразительным элементом в виде женщины в ореоле лучей возникает образ доброй женщины-феи, однако в этом слове приглушена семантика слова «делать», поскольку окончание «ея» широко распространено в мифологии и в эпосе – Алфея, Антикля, Галатея и т.п.;

- наряду с вышеизложенным слово «добро» является широко распространенным в массиве товарных знаков, и в этой связи потеряло различительную способность, т.е. нельзя утверждать, что начальная часть «добро» в сравниваемых обозначениях является сильным элементом;

- сравниваемые обозначения вызывают различные ассоциации и в этой связи не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №331698 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения «ДОБРОДЕЯ» в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- оригинал письма-согласия, полученный от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №331698 и приложение к нему (приложение 1);

- перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения по заявке №2006700558/50 (приложение 2).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2006700558/50 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении прилагаемого перечня товаров и услуг (приложение 2).

Также следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшейся 02.02.2009, в дополнение к возражению заявителем был скорректирован перечень притязаний в отношении испрашиваемой правовой охраны товарного знака. Так, согласно приложению 1 к протоколу заседания коллегии от 02.02.2009 заявитель просит исключить из перечня товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения по заявке №2006700558/50 следующие товары: подливки мясные; пельмени; манты; хинкали; сэндвичи; кулебяки, за исключением с мясной начинкой.

В качестве дополнения к возражению от 22.04.2008 на заседании коллегии заявителем представлены макеты упаковок продукции (приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 02.02.2009) и распечатка из электронной базы Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, касающаяся товарного знака «ДОБРОДЕЯ» по свидетельству №187573, ранее зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ «макаронные изделия» и услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров», 42 класса МКТУ «реализация макаронных изделий». Правообладателем товарного знака по свидетельству №2006700558/50 является заявитель по рассматриваемой заявке.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.12.2005) поступления заявки №2006700558/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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» (далее -

Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 требованиями пункта 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 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный и изобразительный элементы. Изобразительный элемент представляет собой круг с портретом девушки в сарафане и в кокошнике, расположенной на фоне расходящихся в разные

стороны солнечных лучей. Нижняя часть круга перекрывается прямоугольной плашкой, на красном поле которой располагается слово «ДОБРОДЕЯ», выполненное заглавными буквами кириллицы. Неохраняемый элемент ® размещен около плашки в правом нижнем углу. Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ (приложение 2).

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ и всех товаров 29, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №264209 [1], №315472 [2], №331698 [3], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «ДОБРОДЕЯ» по свидетельству №264209 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки пищевые; бульоны; жировые вещества для изготовления пищевых жиров; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жиры пищевые; жиры животные; колбасные изделия; кровяная колбаса; консервы мясные; крем сливочный; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло-какао; масло сливочное; костный пищевой мозг; молоко; мясо; консервированное мясо; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; молочные продукты; пищевые протеины; сливки взбитые; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыры; молочная сыворотка; соевый творог; экстракты мясные».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №315472 [2] представляет собой словесно-графическую композицию, состоящую из окружности, в которую вписаны стилизованные изображения батона колбасы и коровы, на фоне которых размещается словесный элемент «ДОБРОДЕЛ», выполненный стилизованными буквами кириллицы, а также иные словесные,

буквенно-цифровые и изобразительные элементы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, птица, дичь; мясные экстракты; жиры пищевые».

Противопоставленный товарный знак «ДОБРОДЕЛ» по свидетельству №331698 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «продукты рыбные, в том числе полуфабрикаты замороженные с преобладанием рыбы; рыба консервированная; рыба соленая; ракообразные (неживые); икра; консервы овощные; овощи сушеные; овощи замороженные; овощи, подверженные тепловой обработке, овощи подверженные тепловой обработке и замороженные в виде полуфабрикатов; грибы консервированные, включая грибы быстрозамороженные; консервы фруктовые; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре яблочное; пюре клюквенное; фрукты замороженные; ягоды замороженные; фрукты глазированные; фрукты консервированные; изюм; салаты овощные; салаты фруктовые; мякоть фруктовая; чипсы картофельные; хлопья картофельные; оладьи картофельные; травы пряно-вкусовые консервированные; соки овощные для приготовления пищи; паста томатная; капуста квашеная; орехи обработанные; яйца; порошок яичный», товаров 30 класса МКТУ «пельмени (равиоли); изделия пирожковые; изделия пирожковые, а именно, в виде полуфабрикатов, замороженные; блины; блины, а именно, блинчики с начинкой в виде полуфабрикатов, замороженные; кушанья мучные, а именно, вареники; пицца; пироги; кулебяки; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; сладости; вафли; печенье; пряники; пастилки (кондитерские изделия); конфеты; халва; бисквиты; пудинги; шоколад; торты фруктово-ягодные; крупы пищевые; рис; крупы пищевые, а именно, крупы в качестве гарнирных полуфабрикатов; хлопья из зерновых продуктов; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; хлеб; хлеб из пресного теста; булки; сэндвичи; сухари; украшения съедобные для

кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); ароматизаторы; какао; какао-продукты; сахар; попкорн; кофе; заменители кофе; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; чай; напитки на основе чая; напитки-какао; напитки шоколадные; напитки шоколадно-молочные; каши молочные; мороженое; йогурт замороженный; мед; ферменты для теста; приправы; специи; пряности», услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; закусочные; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ДОБРОДЕЯ» и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] показал следующее.

Основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [2], [3] выполняют словесные элементы «ДОБРОДЕЯ» и «ДОБРОДЕЛ», поскольку именно на них акцентируется в первую очередь внимание потребителей при восприятии обозначений в целом. Указанные словесные элементы фактически отличаются друг от друга только конечными буквами «Л» и «Я» при полном фонетическом тождестве начальной части сравниваемых слов «доброде-». Указанное обуславливает фонетическое сходство заявленного обозначения «ДОБРОДЕЯ» и противопоставленных товарных знаков «ДОБРОДЕЛ».

Необходимо также отметить, что словесный элемент «ДОБРОДЕЯ», входящий в состав заявленного обозначения, и слово «ДОБРОДЕЛ» в противопоставленных товарных знаках [2], [3] являются фантазийными словами и не имеют конкретного смыслового значения, отраженного в словарно-справочных источниках. Ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений определенной семантики, соотнести их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Вместе с тем, слова «ДОБРОДЕЯ» и «ДОБРОДЕЛ», несмотря на их принадлежность к разным родам (мужской и женский), способны вызывать в сознании потребителя сходные смысловые ассоциации в силу своей этимологии. Так, в сравниваемых словах отчетливо выделяются две части: первая часть - «добро», имеющая определенную семантику в русском языке, и «дел» / «дея».

Семантическое значение частей «дел» и «дея» также несложно установить, они происходят от русских слов «дело» и «деяние», которые имеют сходный смысл. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются с чем-то или кем-то делающим добро.

Визуальный (графический) критерий сходства при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не является определяющим при наличии сходства сравниваемых обозначений в фонетическом отношении.

Относительно противопоставления «ДОБРОДЕЯ» по свидетельству №264209 [1] следует отметить, что заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «ДОБРОДЕЯ» с данным товарным знаком, в этой связи анализ этих обозначений на тождество и сходство проводить нецелесообразно.

Учитывая вышеизложенное, установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении за счет входящих в их состав словесных элементов «ДОБРОДЕЯ» и «ДОБРОДЕЛ», выполняющих в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

В материалах возражения высказано мнение заявителя о том, что товары 29 класса МКТУ «мясо, консервированное мясо и т.п.», входящие в объем правовой охраны противопоставленного товарного знака «ДОБРОДЕЯ» по свидетельству №264209 [1], однородны товарам 29 класса МКТУ «птица домашняя (неживая), дичь» заявленного обозначения. Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 02.02.2008, заявитель ограничил перечень своих притязаний, исключив из перечня заявленного обозначения следующие товары 30 класса МКТУ «подливки мясные; пельмени; манты; хинкали; сэндвичи; кулебяки, за исключением с мясной начинкой». Вместе с тем, в перечне товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «ДОБРОДЕЯ» [1] содержится такой товар как «пикули». Согласно

словарным данным (см. <http://ru.wikipedia.org>) «пикули» - это смесь слегка отваренных овощей (лук, чеснок, огурцы, помидоры, горох, фасоль, красный перец, морковь, баклажаны, цветная капуста) с добавлением зелени (укроп, петрушка) и крепкого уксуса). Учитывая изложенное, товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные; консервы овощные; овощи, подверженные тепловой обработке, в том числе замороженные; овощи сушеные; салаты овощные; капуста квашеная; бобы консервированные; горох консервированный; травы пряновкусовые консервированные» заявленного обозначения и товар 29 класса МКТУ «пикули» противопоставления [1] являются однородными, поскольку соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, места реализации.

Однородными также следует признать товары 29 класса МКТУ «птица, дичь» противопоставленного товарного знака «ДОБРОДЕЛ» по свидетельству №315472 и товары 29 класса МКТУ «птица домашняя (неживая), дичь» заявленного обозначения, поскольку они также соотносятся по роду/виду.

Анализ перечней товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №331698 [3] также показал наличие однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является правомерным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от правообладателя противопоставленного товарного знака «ДОБРОДЕЛ» по свидетельству №331698 (Самуйловой Эллы Владимировны, г. Омск) согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке

№2006700558/50 в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в приложении к письму-согласию.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Имеющиеся различия в сопоставляемых обозначениях и испрашиваемый объем правовой охраны позволяют принять во внимание данное письмо согласие, что снимает противопоставление по свидетельству №331698 в качестве препятствия к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, при наличии сходных до степени смешения товарных знаков «ДОБРОДЕЛ» по свидетельствам №264209 [1], №315472 [2] в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение «ДОБРОДЕЯ» не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.04.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг: