

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, и в соответствии с 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 02.06.2008, поданное ООО «ФАЮР-СОЮЗ Трейдинг», Российская Федерация на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007700885/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2007700885/50 с приоритетом от 17.01.2007 является Общество с ограниченной ответственностью «ФАЮР-СОЮЗ Трейдинг», Москва (далее — заявитель).

В качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено словесное обозначение «РОДНАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.05.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «РОДНАЯ» является сходным до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию и зарегистрированными на имя других лиц:

- словесным обозначением «RODNAYA» по заявке №2006710585/50 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];
- товарным знаком №284158 «RODNYA РОДНЯ» в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [2].

В возражении от 02.06.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- по противопоставленной заявке №2006710585/50 [1] было вынесено решение от 16.05.2008 о признании заявки отозванной, что исключает возможность ее противопоставления;
- согласно Современному толковому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой [3] понятие «родная» употребляется как ласковое обращение к матери, сестре, женщине, девушке и т.п., а слово «родня» имеет значения «родственники; те, кто близки по духу, убеждениям *перен.*»;
- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №284158 являются различными частями речи и несходны по семантическому признаку;
- противопоставленный товарный знак №284158 «RODNYA РОДНЯ» был зарегистрирован в момент действия правовой охраны товарного знака «РОДНАЯ» по свидетельству №180655/1, принадлежащего другому лицу.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2007700885/50 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других

лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 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 по заявке №2007700885/50 представляет собой словесное обозначение «РОДНАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленное обозначение по заявке №2006710585/50 представляет собой словесное обозначение «RODNAYA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В связи с тем, что обозначение «RODNAYA» представляет собой транслитерацию значимого слова русского языка «РОДНАЯ», данные обозначения являются сходными за счет фонетического и семантического тождества, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, Палатой по патентным спорам было установлено, что по данной заявке было вынесено решение от 16.05.2008 о признании заявки отозванной, которое не было оспорено в установленные сроки, что исключает возможность ее противопоставления в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №284158 представляет собой словесное обозначение «RODNYA РОДНЯ», выполненное в две строки заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ показал, что элемент «RODNYA» представляет собой транслитерацию значимого слова русского языка «РОДНЯ» - второго элемента товарного знака.

С точки зрения фонетики у сравниваемых обозначений совпадают начальные части «РОДН-/RODN-» и конечные «-Я/-YA», а отличие составляет только одна буква «-А-», расположенная ближе к концу заявленного обозначения, что свидетельствует о наличии звукового сходства.

Как указано в возражении, согласно Современному толковому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой [3] понятие «родная» употребляется как ласковое обращение к матери, сестре, женщине, девушке и т.п.», а слово «родня» имеет значения «родственники».

Кроме того, согласно Толковому словарю русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940 слово «РОДНО'Й, а́я, о́е» означает «находящийся в кровном родстве по прямой линии. *Р. отец. Р. сын. Р. дед. Р. прадед. Родная мать, дочь, бабушка.*».

Указанные значения показывают, что слово «родная», в частности мать, сестра и др.» являются родственниками, то есть родней, что позволяет сделать вывод о подобии заложенных в сравниваемых обозначениях понятий, то есть свидетельствует о наличии семантического сходства.

В отношении графического признака сходства следует указать, что сопоставляемые обозначения выполнены стандартными шрифтовыми единицами заглавными буквами, в том числе, русского языка. При этом следует указать, что написание слов «РОДНАЯ» и «РОДНЯ» визуально является очень близким, что усиливает возможность смешения обозначений в результате прочтения одного как другого и наоборот.

Товары 32, 33 классов МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными в силу совпадения по роду или виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2007700885/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №284158 [2] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, и,

соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Довод заявителя о существовании ранее товарного знака «РОДНАЯ» по свидетельству №180655/1, принадлежащего другому лицу, не может служить основанием для вывода об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, так как в каждом отдельном случае проводится независимая экспертиза с учетом критериев сходства, предусмотренных вышеприведенной правовой базой, и представленных документов.

В отношении доводов заявителя, изложенных в особом мнении от 16.02.2009, следует отметить, что они по сути повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем не требуют отдельного рассмотрения.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.06.2008 и оставить в силе решение об отказе в государственной регистрации от 07.05.2008.