

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 14.07.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания МЕГА-СОУС», Московская область (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 24.03.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003724300/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003724300/50 с приоритетом от 09.12.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДОМАШНИЙ», выполненное кириллицей и носящее фантазийный характер.

Решение экспертизы от 24.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 и Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «ДОМАШНИЙ» сходно до степени смешения с товарным знаком «Домашний», зарегистрированным ранее на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Экспериментальный центр», Санкт-Петербург для однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 149648 с приоритетом от 30.11.95), следовательно, заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона.

Кроме того, экспертиза отметила, что обозначение «ДОМАШНИЙ» давно и широко используется различными производителями продуктов питания для характеристики свойств товаров, поскольку «домашний» - обладающий свойствами домашнего, приготовленного дома, в своем хозяйстве (не покупного) (Словарь русского языка под редакцией Евгеньевой А.П., Москва, русский язык, 1999, т.1 с.425 [1]). Данное обозначение потеряло свою различительную способность и не обладает свойствами товарного знака для индивидуализации производителя в гражданском обороте, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 14.07.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- относительно противопоставленного экспертизой товарного знака «Домашний» по свидетельству № 149648 заявитель отмечает, что им было подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака по причине его неиспользования;

- заявленное обозначение «ДОМАШНИЙ» не является описательным применительно к заявленному перечню товару, в который не входят товары, для которых оно было бы описательным.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения и регистрации его в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.03.2006, заявитель уточнил перечень товаров, оставив в нем товары «майонез».

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

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 09.12.2003 поступления заявки № 2003724300/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойства, место производства.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, свойство и т.д. (пункт (2.3.2.3) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в 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.

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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 № 2003724300/50 представляет собой словесное обозначение «ДОМАШНИЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «Домашний» по свидетельству № 149648 также представляет собой словесное обозначение, выполненное строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «Д». Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ДОМАШНИЙ» с противопоставленным товарным знаком «Домашний» показал следующее.

Заявленное и противопоставленное обозначения фонетически и семантически являются тождественными, поскольку представляют собой одно и то же слово «домашний».

Некоторое отличие в графическом выполнении, а именно: выполнение заявленного обозначения заглавными буквами, а противопоставленного – строчными буквами с заглавной буквой «Д», не имеет существенного значения, поэтому сопоставляемые обозначения сходны и графически.

Сказанное обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для маркировки одного и того же товара «майонез».

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Довод заявителя о том, что им было подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Домашний» по свидетельству № 149648 по причине его неиспользования, не является основанием для изменения сделанного выше вывода, поскольку на дату поступления в Палату по патентным спорам возражения – 15.07.2005 противопоставленный товарный знак был действующим.

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и поэтому не соответствует положениям пункта 1 статьи 6 Закона, а также мнения заявителя об отсутствии описательности у заявленного обозначения, необходимо отметить следующее.

В соответствии с Большим толковым словарем русского языка (Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.273), а также [1] «домашний» – приготовленный дома, не покупной (о кушаньях, напитках и т.п.). С учетом указанного смыслового значения слова «домашний» следует признать, что заявленное обозначение указывает на определенные свойства товара «майонез», т.е. означает, что майонез, маркированный таким обозначением, обладает свойствами домашнего, приготовленного дома. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 1 статьи 6 Закона.

Следует также отметить, что слово «домашний» и его аналоги «домашняя», «домашнее» широко используются в качестве элемента товарных знаков, например, свидетельство № 146231 (словесные элементы: майонез, столовый, домашний), свидетельство № 173798 (словесные элементы «домашний деликатес»), свидетельство № 203497 (словесные элементы «сделано с любовью, кетчуп, домашний и другие); свидетельство № 214980 (ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК), свидетельство № 228117 (словесные элементы «майонез, домашняя

кухня, домашний рецепт), свидетельство № 270062 (словесные элементы «домашнее бистро»), свидетельство № 293135 (словесный элемент «домашние») и другие. Таким образом, заявленное обозначение «ДОМАШНИЙ» действительно утратило различительную способность и не может индивидуализировать в гражданском обороте товары по принадлежности конкретному производителю.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.07.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 24.03.2005.