

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 10.02.2006, поданное ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 10.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004727171/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004727171/50 с приоритетом от 24.11.2004 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», Москва в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мясные экстракты, колбасные изделия, в том числе, сосиски».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение.

Согласно описанию, словесная часть представляет собой слово на русском языке «ОСТАНКИНО», которое является фантазийным обозначением товаров заявителя и никакой особой смысловой нагрузки не несёт. Изобразительным элементом ранее зарегистрированного товарного знака заявителя является стилизованный рисунок двух домашних животных.

Заявленное обозначение также содержит словосочетания «12 сосисок», «из свинины», «упаковка под вакуумом», обозначение «400г», которые не обладают правовой охраной. Изобразительная часть заявленного обозначения представляет собой стилизованный рисунок пейзажа, двух свиней и блюда с сосисками, овощами и салатом.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в желтом, белом, красном, коричневом, голубом, зеленом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 10.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 и пунктов 1, 3 статьи 6 Закона 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004727171/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее заявленным на регистрацию на имя другого лица обозначением по заявке №2004726623/50 [1].

При этом, элементы «12 сосисок», «из свинины», «упаковка под вакуумом», обозначение «400г», изображение сосисок являются неохранными, поскольку указывают на количество, вид, свойства и состав товара.

Кроме того, в отношении других приведенных в перечне товаров, кроме сосисок, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение в отношении вида товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ – «сосиски» по следующим причинам:

- указывая на наличие неохранных элементов в составе заявленного обозначения, которые занимают доминирующее положение, экспертиза ФИПС при этом сравнивает их с заявленными обозначениями других лиц, одновременно применяя два взаимоисключающих основания для отказа в регистрации заявленного обозначения;
- экспертиза никак не оценила наличие в составе заявленного обозначения ранее зарегистрированных товарных знаков №№ 211770 и 201314 со словесным элементом «ОСТАНКИНО», которые широко и давно известны на территории Российской Федерации;
- два аналогичных товарных знака №№ 293947 и 293948 были ранее зарегистрированы, о чем экспертиза обязана была знать. С учётом данных товарных знаков заявленное обозначение представляет собой вариант ранее зарегистрированных товарных знаков, элемент серии;
- заявитель располагал и располагает материалами о длительном и широком использовании заявленного обозначения, которые свидетельствуют о наличии у обозначения различительной способности (каталоги продукции ОАО «ОМПК» 2003 и 2004 годов, данные об его участии в российских и международных выставках и ярмарках с 2001 года, данные об объёмах продаж с 2002г) [2].

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ – «сосиски».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необудительными.

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 24.11.2004 поступления заявки 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений;
- сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение по заявке №2004727171/50 представляет собой композицию, состоящую из словесных и изобразительных элементов.

Словесная часть обозначения содержит элементы «12 сосисок», «из свинины», «упаковка под вакуумом», обозначение «400г», которые носят описательный характер по отношению к товарам 29 класса МКТУ – «сосиски», в связи с чем, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, так как не занимают доминирующего положения, что заявителем не оспаривается.

Изобразительная часть знака представляет собой сельский пейзаж с изображением пасущихся на траве у забора свиней. На переднем плане расположена тарелка с салатом, сосисками и огурцами.

Вместе с тем, изображение сосисок органически вплетается в композицию блюда, являясь, по сути, частью натюрморта, и, несмотря на реалистический характер изображения, не воспринимается отдельно от самого знака, что не позволяет его выделить из композиции.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включен принадлежащий заявителю товарный знак №211770 «ОСТАНКИНО мясоперерабатывающий комбинат», с указанием слов «мясоперерабатывающий комбинат» в качестве неохраняемых элементов» (пункт 1 статьи 6 Закона).

Анализ материалов возражения показал следующее.

В связи с тем, что заявителем ограничен перечень товаров 29 класса МКТУ товарами — «сосиски», основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения приведенным в решении экспертизы требованиям пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

Вместе с тем, изобразительная часть знака имеет высокую степень сходства с заявленным ранее на имя другого лица обозначением по заявке №2004726623/50, поскольку данное обозначение также представляет собой сельский пейзаж с пасущейся у забора свиньей в правом верхнем углу и тарелки с сосисками и овощами внизу слева, что обуславливает сходное общее зрительное впечатление, производимое знаками.

Указанные совпадения по композиционному решению, внешней форме, смысловому значению; виду и характеру изображений позволяет признать правомерным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2004727171/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленным обозначением по заявке №2004726623/50 [1], и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 10.01.2006.**