

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Краснобаковские молочные продукты», Нижегородская область (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006708494/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006708494/50 с приоритетом от 05.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Дружка», выполненным буквами русского алфавита, крупным шрифтом с закруглениями букв у, ж, к, а и стилизованным изображением сидящей белки.

Федеральным институтом промышленной собственности 02.11.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 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) и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица товарным знаком «ДРУЖОК» по свидетельству №165487, с приоритетом от 17.12.1996, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении от 20.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель совершал все юридически значимые действия в срок без нарушения сроков ответа на запросы и уведомления экспертизы;

- заявителем и владельцем противопоставленного товарного знака «ДРУЖОК» по свидетельству №165487 13.12.2007 было подписано мировое соглашение и разрешительное письмо на регистрацию заявленного обозначения со словесным элементом «ДРУЖКА» по заявке №2006708494/50 в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006708494/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии заявителем было представлено письмо-согласие от 13.12.2007, подписанное владельцем противопоставленной регистрации №165487.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (05.04.2006) поступления заявки №2006708494/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость

состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления 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.

Обозначение по заявке №2006708494/50 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ДРУЖКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета и изобразительного элемента в виде изображения белки светло-оранжевого цвета с белыми ушками, мордочкой, брюшком и задними лапками, с кусочком сыра в передних лапках.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица словесного товарного знака «ДРУЖОК», выполненного буквами русского алфавита жирным шрифтом близким к стандартному.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе словесные элементы «ДРУЖКА»/»ДРУЖОК», которые являются однокоренными словами, поскольку имеют одинаковый корень «ДРУЖ», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В составе рассматриваемого и противопоставленного знаков словесные элементы ДРУЖКА/ДРУЖОК, имеют свое смысловое значение:

- «ДРУЖКА» означает: распорядитель в свадебном обряде, приглашаемый женихом;

- «ДРУЖОК» - 1) друг – человек который связан с кем-нибудь дружбой; 2) то же, что приятель, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 183.

Наличие указанных сведений обуславливает вывод о том, что указанные словесные элементы не могут быть признаны сходными ввиду их разного семантического значения. Так, слово «ДРУЖОК» однозначно воспринимается в значениях, приведенных выше (друг; приятель), в то время как при восприятии рассматриваемого обозначения формируется иной образ (свидетель на свадьбе).

Таким образом, сравниваемые обозначения не обладают сходной семантикой, способной привести к смешению знаков.

Кроме того, сопоставляемые обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено наличием в рассматриваемом обозначении изобразительных элементов.

Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленный знак несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного знака, однако при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленного знака однородность товаров не учитывается и не является необходимым.

Кроме того, в распоряжение коллегии был предоставлен документ, которым владелец противопоставленной регистрации дал свое согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2006708494/50 в качестве товарного знака, о чем свидетельствует письмо-согласие, подписанное 13.12.2007.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.12.2007, отменить решение экспертизы от 02.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006708494/50 в качестве товарного знака, для следующих товаров:

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

- (591) **Белый, желтый, оранжевый, красный, черный**
- (511) **29 – масла и жиры пищевые; молоко; продукты
молочные; сыры.**