

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 18.06.2009 на решение Роспатента от 28.01.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007710629/50, поданное ЗАО «Житомирськи ласоци», при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007710629/50 с приоритетом от 13.04.2007 является Закрытое акционерное общество «Житомирськи ласоци», Украина (далее – заявитель). Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (этикетка) состоящее из комбинации стилизованного написания слов «Нуга», «Кльово!», словосочетания – конфеты «Клево» и его перевода на украинский язык – цукерки «Кльово». Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение конфет, орехов и реки сладостей, символизирующей товары заявителя.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 28.01.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 232131, зарегистрированным на имя Тагирьянова Юрия Октябрьевича, респ. Татарстан, для однородных товаров 30 класса МКТУ [1].

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесные элементы «Нуга», «конфеты», «цукерки» относятся к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как указывают на вид товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.01.2009.

Возражение содержит следующие доводы:

- если смотреть формально на решение Роспатента, то на дату его вынесения оно является правильным, в связи с наличием препятствия на тот момент;

- однако на дату рассмотрения противопоставленного знака не будет и, таким образом, не будет причин отказывать в предоставлении заявителю права на его товарный знак.

В возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 18.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление Палаты по патентным спорам о принятии заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 232131[2].

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 21.04.2010, выдвинула новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 3 статьи 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон). В соответствии с указанным пунктом заявленное обозначение, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку содержит словесный элемент «Клево», тождественный словесному элементу «Клево», содержащемуся в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 232131, принадлежащему иному лицу.

Заявитель, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, выразил свое несогласие с выдвинутым основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав его следующим:

- ни один из элементов рассматриваемого обозначения не является способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как в них не содержится никаких сведений об изготовителе, а также никакой информации, которая бы позволила потребителю воспринимать заявленные товары 30 класса МКТУ как товары другого производителя;

- противопоставленный знак [1] не используется его правообладателем, что подтверждается решением Роспатента от 07.09.2009, принятым по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 232131 [3], представленным заявителем.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (13.04.2007) заявки № 2007710629/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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 (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, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 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.

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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.4.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение (этикетку) состоящее из комбинации словесных элементов «Нуга», «Кльово!»,

выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, словосочетаний: – конфеты «Клево» и его перевода на украинский язык – цукерки «Кльово». Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение конфет, орехов и «реки сладостей».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 232131 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Клево», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и размещенным под изобразительным элементом, представляющим собой стилизованное изображение кота с удочкой и рыбой.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, различно за счет использования в сравниваемых комбинированных обозначениях различных изобразительных элементов, отличающихся по исполнению и цветовому сочетанию.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «Нуга», «Кльово!», «конфеты «Клево», «цукерки «Кльово», противопоставленный товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «Клево», тождественный одному из словесных элементов заявленного обозначения, что позволяет сделать вывод о наличии фонетического сходства.

Ввиду того, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, следует признать, что заявленное обозначение в целом не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 232131.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

На заседании коллегии Палаты по патентным заявкам представлено решение Роспатента от 07.09.2009 [3], содержащее информацию о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №232131 в связи с неиспользованием в отношении товаров 30

класса МКТУ. В связи с отсутствием на рынке товара, маркированного противопоставленным товарным знаком [3], исключается возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента от 28.01.2009, словесные элементы «Нуга», «Конфеты», «Цукерки» относятся к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, так как указывают на вид товара, что не оспаривается заявителем.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.06.2009, отменить решение Роспатента от 28.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

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

(591) желтый, красный, коричневый, синий, белый.

(526) «Нуга», «Конфеты», «Цукерки».

(511)

30 кондитерские изделия, конфеты, шоколад.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.