

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.11.2008, поданное Индивидуальным предпринимателем Шестаковой Мариной Валериевной, Омская обл., р.п. Марьяновка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2008 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006713425/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006713425/50 с приоритетом от 22.05.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 30, 32, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию "заявляемое обозначение является комбинированным товарным знаком, включающим словесную составляющую – слово "СЛАДОБА", выполненное в кириллице заглавными, рисованными в старославянском стиле светлыми буквами, размещенными на темном фоне изобразительной составляющей знака. Слово "СЛАДОБА" не имеет конкретного смыслового значения, является искусственно образованным посредством слияния слова "Сладкий" со словом "сдоба". Фонетика знака напоминает звучание слова "слобода". Изобразительная составляющая знака представляет собой вытянутый в горизонтальном направлении овал, поле которого выполнено темным, а контур обрамлен тонкой размещенной с отступом полоской, окаймляющей

также фигурный элемент в виде стилизованных язычков пламени, размещенный над упомянутым овалом".

Решением Роспатента 24.01.2008 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 30, всех товаров 32 классов МКТУ, приведенных в перечне. В отношении другой части товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. словесный элемент "СЛАДОБА" заявленного обозначения сходен до степени смешения со словесным элементом "СладомА" товарных знаков по свидетельствам № 235975 с приоритетом от 20.08.2001, № 247878 с приоритетом от 20.08.2001;
2. правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 235975, 247878 является Неверов Максим Анатольевич, г. Омск;
3. правовая охрана товарным знакам по свидетельствам № 235975, 247878 предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, которые являются однородными заявленными товарам 30 и услугам 35 классов МКТУ;
4. сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 235975, 247878 обусловлено фонетическим сходством сравниваемых элементов "СЛАДОБА" - "СладомА".

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.11.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявителем выражено согласие относительно фонетического сходства сравниваемых словесных элементов "СЛАДОБА" заявленного обозначения и "СладомА" противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 235975, 247878;

- на дату подачи настоящего возражения от 28.11.2008 правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 235975, 247878 прекращена досрочно частично в связи с неиспользованием;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 235975, 247878 действует только в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные изделия". В связи с этим, заявитель ограничил первоначально испрашиваемый объем притязаний в части исключения из перечня товаров 30 класса МКТУ "кушанья мучные; изделия пирожковые".

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ, а также в отношении всех товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ по заявке № 2006713425/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2009, заявителем были представлены следующие источники информации в подтверждение своей позиции, изложенной в рамках возражения 22.11.2008:

- национальные стандарты, указатель 2007 г. – на 9 л. (1);
- классификатор государственных стандартов – на 29 л. (2);
- выдержка из справочника по товароведению продовольственных товаров, 2008 г. - на 5 л. (3);

- выдержка из Большой советской энциклопедии за 1973 и 1978 г. – на 7 л. (4);
- выдержка из Толкового словаря русского языка за 1996 г.– на 5 л. (5);
- выдержка из Словаря русского языка за 1999 г. – на 6 л. (6);
- выдержка из свободной энциклопедии Википедия – на 12 л. (7);
- Интернет – данные из Большой советской энциклопедии и из базы маркетинговой информации – на 11 л. (8);
- информационные данные из стандартов пищевых продуктов – на 11 л. (9).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 28.11.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.05.2006) поступления заявки № 2006713425/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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.

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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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.

Заявленное обозначение по заявке № 2006713425/50 является комбинированным. Обозначение включает изобразительные и словесные элементы. Изобразительная часть представлена овалом, который вытянут в горизонтальном направлении, над которым выполнен изобразительный элемент в виде стилизованных язычков пламени. Словесная часть в виде элемента "СЛАДОБА" расположена в центре овала. Слово "СЛАДОБА" выполнено заглавными буквами русского алфавита с графической проработкой.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении всех товаров 32 и услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке № 2006713425/50.

Противопоставленный товарный знак со словесным элементом "СладомА" (1) по свидетельству № 235975 с приоритетом от 20.08.2001 является комбинированным. Словесный элемент "СладомА" выполнен стилизованным шрифтом буквами русского алфавита, первая и последняя

буквы выполнены заглавными, остальные - строчными. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение хлебобулочного изделия, слева и справа от которого расположены колоски. Словесный элемент "СладомА", колоски и хлебобулочное изделие размещены на фоне полукруга оранжевого цвета, окаймленного коричнево-белой полосой. Знак (1) охраняется в желтом, оранжевом, коричневом, светло-коричневом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 247878 с приоритетом от 20.08.2001 представляет собой слово "СладомА", выполненное стилизованным шрифтом буквами русского алфавита, первая и последняя буквы выполнены заглавными, остальные - строчными. Знак (2) охраняется в коричневом, бежевом цветовом сочетании.

Правовая охрана противопоставленных знаков (1,2) действовала в отношении товаров 30, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с решением Роспатента заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и части товаров 30 классов МКТУ, и обозначению отказано в регистрации для другой части товаров 30 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

Товары 30 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения и товары 30 класса МКТУ противопоставленных знаков (1,2) имеют одинаковое назначение, относятся к одному родовому понятию (кондитерские изделия), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (1,2) имеют одинаковое назначение, связанное со сбытом и продвижением товаров, и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,2) обусловлен фонетическим сходством входящих в их состав словесных элементов "СЛАДОБА" - "СладомА", которые занимают в

сравниваемых обозначениях доминирующее положение. Слова отличаются только произношением одной гласной последнего слога: "Б" в заявленном обозначении, "М" в противопоставленных знаках (1,2). Указанное было правомерно отмечено в заключении экспертизы и не оспаривается заявителем.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам также приняты во внимание следующие обстоятельства. На основании решений Палаты по патентным спорам от 24.10.2008 правовая охрана товарных знаков (1,2) прекращена досрочно в связи с их неиспользованием, а именно: в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, за исключением "хлебобулочные изделия" и услуг 35 класса МКТУ. Коллегией принято во внимание данное обстоятельство, так как правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1,2) прекращена (24.10.2008) до даты принятия настоящего возражения к рассмотрению (29.12.2008). Уточненный заявителем перечень товаров 30 класса МКТУ исключает возможность столкновения прав заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков (1,2) на рынке.

На основании вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.11.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2008, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006713425/50 в качестве товарного знака для следующих товаров и услуг:

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

- (511) 30 - сладости; мармелад [кондитерские изделия]; халва; конфеты; карамели; конфеты лакричные; конфеты мятные; леденцы; шоколад; изделия кондитерские мучные; бисквиты; вафли; печенье; пряники; помадки [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; крекеры; мед; масса; сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мята для кондитерских изделий; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; пудинги; какао; какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; кофе; заменители кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; чай.
- 32 - напитки безалкогольные; квас; коктейли безалкогольные; аперитивы безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напитки миндально-молочные; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; воды; соки овощные; сок томатный; соки фруктовые; сок яблочный; нектары фруктовые с мякотью; составы для изготовления напитков; сиропы для напитков; пиво.
- 35 - продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля, магазины.

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