

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.07.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алтын Нива», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008708301/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по данной заявке с приоритетом от 21.03.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде изображения круглого клейма на фоне флажка. По внешней окружности клейма выполнен орнамент, а внутри по окружности – словесные элементы «Сладкая Компания». В центре клейма помещен словесный элемент «Сладко», выполненный с прописной буквы оригинальным шрифтом в кириллице. В описании указано, что «Сладко» образовано из начальных слогов словесных элементов «Сладкая Компания».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 14.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 238095, 311590 и 245807, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.07.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.07.2009. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам №№ 208140, 206963 и 283967 с более ранними приоритетами.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.03.2010, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС коллегия указала на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как доминирующий в нем словесный элемент «Сладко» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования широко известного в России производителя кондитерских изделий – ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» (см. Интернет-сайт «<http://www.sladco.ru>»), в связи с

чем оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4.8 Правил ППС на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.03.2010, представители заявителя были ознакомлены с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами, и им была предоставлена возможность для представления своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, представители заявителя на данном заседании коллегии выразили мнение, что заявленное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как заявитель обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам №№ 208140, 206963 и 283967 с более ранними приоритетами.

Исследовав вышеуказанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам считает соответствующие доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (21.03.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 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 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Сладко» и «Сладкая Компания», выполненными оригинальным шрифтом и стандартным шрифтом по окружности буквами русского алфавита.

Следует отметить, что словесные элементы «Сладко» и «Сладкая Компания» доминируют в заявленном обозначении, так как они акцентируют на себе внимание и запоминаются легче, чем графические элементы, которые служат фоном и графическим оформлением для этих словесных элементов, то есть играют в знаке второстепенную, подчиненную роль.

Обозначение исполнено в бежевом, красном, светло-красном, черном и темно-синем цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №238095 (с приоритетом от 23.08.2001) и №311590 (с приоритетом от 02.08.2005)

представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят словесные элементы «Слад Ко», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графические элементы в виде изображений символа «&» и горизонтально ориентированной плашки овальной формы.

Следует отметить, что словесные элементы «Слад Ко» доминируют в данных товарных знаках, так как они занимают в них большую часть пространства и запоминаются легче, чем графические элементы.

Товарный знак по свидетельству №238095 исполнен в красно-коричневом, темно-коричневом, светло-бежевом, сером и черном цветовом сочетании, а товарный знак по свидетельству №311590 – в темно-коричневом цвете.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 238095 и 311590 показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы («Сладко» – «Слад Ко»). Фонетическое сходство данных элементов обусловлено совпадением всех звуков.

Кроме того, совпадает состав букв указанных словесных элементов, и данные элементы исполнены в сходной цветовой гамме (красный, красно-коричневый, темно-коричневый), что обуславливает их визуальное сходство.

В описании, приведенном в заявке, указано, что «Сладко» образовано из начальных слогов словесных элементов «Сладкая Компания». Анализ словесных элементов «Слад Ко» показал, что они образованы аналогичным способом.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения («Сладко» – «Слад Ко») являются семантически сходными в силу подобия заложенных в них понятий, идей – «сладкая компания».

В силу изложенного заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 238095 и 311590 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, и, следовательно, они являются сходными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №245807 (с приоритетом от 13.12.2001) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Сладкая компания», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «С» стилизована под изображение головы медведя, рядом с которым помещено также изображение лапы медведя. Изображение буквы «Я» представляет собой конечные буквы слов в словесном элементе «Сладкая компания».

Следует отметить, что словесный элемент «Сладкая компания» доминирует в данном товарном знаке, так как этот элемент занимает в нем большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительные элементы, служащие графическим оформлением для словесного элемента, то есть играющие второстепенную, подчиненную роль.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №245807 показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы («Сладкая Компания» – «Сладкая компания»). Фонетическое тождество данных элементов обусловлено совпадением всех звуков, а семантическое тождество – совпадением смыслового значения словосочетаний.

Кроме того, совпадает состав букв указанных словесных элементов.

В силу изложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №245807 ассоциируются друг с другом в

целом, несмотря на их отдельные отличия, и, следовательно, они являются сходными.

Товары 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао и напитки из них, настои, сахар, мучные и кондитерские изделия, крупы, мед, соль, уксус, приправы и специи, жевательные резинки), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао и напитки из них, настои, сахар, мучные и кондитерские изделия, крупы, мед, соль, уксус, приправы и специи, жевательные резинки), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 238095, 311590 и 245807, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

При этом следует отметить то, что вышеуказанные товары относятся к товарам широкого потребления, и с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков, обусловленной фонетическим и семантическим сходством и тождеством доминирующих в них словесных элементов («Сладко» – «Слад Ко»; «Сладкая Компания» – «Сладкая компания»), значительно увеличивается опасность смешения на рынке этих товаров, маркированных сравниваемыми знаками. Ввиду указанного расширяется диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 238095, 311590 и 245807 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о том, что заявителю принадлежат исключительные права на иные товарные знаки с более ранними приоритетами, то следует отметить, что данные обстоятельства не имеют отношения к предмету рассматриваемого возражения и не могут влиять на выводы о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров



заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 238095, 311590 и 245807, так как законодательством, регулирующим правоотношения по приобретению исключительных прав на товарные знаки, не предусмотрен учет наличия старших прав на сходные обозначения, а, напротив, предусмотрено, что экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, когда заявленному обозначению противопоставляются все ранние права.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «Сладко» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования широко известного в России производителя кондитерских изделий – ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» (см. Интернет-сайт «<http://www.sladco.ru>»).

Согласно сведениям из Интернет-сайта «<http://www.sladco.ru>» ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» было создано в Екатеринбурге в 2001 году и является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России. Объединение – в пятерке лидеров кондитерской отрасли и производит все основные виды кондитерских изделий. Компания «СладКо» имеет обширную дистрибьютерскую сеть. Продукция «СладКо» представлена на территории всей России и в странах СНГ. ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» – участник и лауреат российских и международных отраслевых выставок и конкурсов. Кондитерские изделия «СладКо» являются, в частности, обладателями золотых и серебряных дипломов престижного российского конкурса качества «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары», отмечены дипломом Европейской Бизнес Ассамблеи и другими отраслевыми наградами.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности товаров заявителя, маркированных заявленным обозначением, ОАО «Кондитерское объединение «СладКо», которое не соответствует действительности.

Таким образом, рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров, указанных в заявке, способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

При этом следует отметить то, что в соответствии со статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной либо торговой деятельности конкурента.

Изложенное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о том, что заявленное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку он обладает исключительными правами на иные товарные знаки с более ранними приоритетами, то следует отметить, что заявителем не были представлены какие-либо документы, свидетельствующие о том, что обозначение «Сладко» воспринимается потребителем как обозначение товаров именно заявителя, а не широко известного производителя – ОАО «Кондитерское объединение «СладКо».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.07.2009 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008708301/50.**