

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.06.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006705653/50, поданное ООО «Августин», Краснодарский край, г.Краснодар (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006705653/50 с приоритетом от 13.03.2006 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный фантазийный элемент «СНИКВИТЕ», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета. Сверху и снизу от данного словесного элемента изображены прямые линии золотистого цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явились заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Чикита» (свидетельство №172901, с приоритетом от 31.10.1997) (1), с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «Chipita» (свидетельство №169058, с приоритетом от 15.04.1997) (2), с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «Chipita» (свидетельство №322921, с приоритетом от 21.04.2005 (3); свидетельство №318944, с

приоритетом от 14.05.2005 (4); свидетельство №318943, с приоритетом от 21.04.2005 (5), свидетельство №318942, с приоритетом от 21.04.2005 (6); свидетельство №318941, с приоритетом от 21.04.2005 (7); свидетельство №314457, с приоритетом от 23.05.2005 (8), свидетельство №314452, с приоритетом от 04.05.2005 (9), свидетельство №310807, с приоритетом от 21.04.2005 (10), свидетельство №310805, с приоритетом от 21.04.2005 (11)), ранее зарегистрированными на имя других лиц, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.06.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют звуковые, смысловые и графические различия. В этой связи рассматриваемое обозначение не может ввести в заблуждение потенциальных потребителей товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в заявке №2006705653/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- В.В.Потоцкая и Н.П.Потоцкая, «Французско-русский словарь», Изд-во «Советская энциклопедия», М., 1967г. (12);
- товарный знак (1) (13);
- [www.yarmarka.net](http://www.yarmarka.net) (14);
- [www.news.mail.ru](http://www.news.mail.ru) (15);
- товарные знаки (2-11) (16);
- [www.translate.ru](http://www.translate.ru) (17);
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.04.2007 и приложение к нему (18);
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.05.2007 (19);

- сертификат соответствия с 16.05.2007 по 16.05.2009 (20);
- письмо ООО «Августин» от 20.05.2007 (21);
- протокол №4 общего собрания учредителей ООО «Августин» от 01.02.2007 (22);
  - Устав ООО «Августин», Краснодар, 2002г. (23);
  - изменения в Устав и Учредительный договор ООО «Августин» от 24.04.2006 (24);
    - свидетельство о ГРЮЛ (25);
    - свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (26);
    - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.04.2006 и от 21.07.2006 (27).
- На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем дополнительно были представлены следующие материалы:
  - диск с рекламным роликом кофе «СНИКВИТЕ» и письмо от его изготовителя ООО РБ «ПОЛЮС» (28);
  - рекламный буклет (29);
  - протокол №3 общего собрания участников ООО «Августин» от 04.10.2008 и решение №3, изменения в Устав (30);
    - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.10.2008, от 13.10.2008 (31);
    - приложение №2 от 13.04.2009 к договору от 13.04.2009 (32);
    - заявка на проведение акции (33);
    - письмо от ЗАО «Оптово-розничная торговая и производственная фирма Кубаньоптпрогторг» (34);
      - письмо от ООО «Си-плюс» (35);
      - письмо от руководителя отдела продаж ООО «ЧДК» (36);
      - письмо от начальника отдела продаж ООО «Трансазия Лоджистик» (37);
      - письмо ООО «Августин» от 10.04.2009 о заключении договоров на поставку продукции с различными организациями (38);
        - договор №3 поставки товара от 12.05.2008 (39);
        - счета-фактуры и товарные накладные (40);

- сведения из сети Интернет (41).

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

С учетом даты (13.03.2006) поступления заявки №2006705653/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественных или сходных до степени смешения 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.

Согласно пункту 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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006705653/50 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «CHIKVITE», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буквы словесного элемента выполнены черным цветом с графической проработкой золотистого цвета. Сверху и снизу словесного элемента «CHIKVITE» расположены по два параллельных между собой одинаковых отрезка прямых линий золотистого цвета. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ. Изобразительные элементы в заявлении обозначении не акцентируют на себе внимание, что позволяет признать их несущественными, в связи с чем основным элементом является выполненный в центральной части обозначения словесный элемент «CHIKVITE».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ЧИКИТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана знаку представлена в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «Chipita», выполненный на фоне круга буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Знак выполнен с использованием белого, синего, желтого, оранжевого цветового сочетания. Правовая охрана знаку представлена для товаров 30 класса МКТУ.

Вышеописанный товарный знак (2) входит в состав комбинированных товарных знаков (3-11), представляющих собой этикетки, включающие помимо него различные словесные и изобразительные элементы. Следует указать, что большая часть изобразительных и словесных элементов в этикетках является указанием на определенные виды товаров 30 класса МКТУ (чицы хлебные, рулеты, круассаны, коржи для теста, паста шоколадная), в отношении которых представлена правовая охрана товарным знаком.

Учитывая, что в противопоставленных знаках (2-11) основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Chipita», то анализ на тождество и сходство заявленного обозначения со словесным элементом «ЧИКВИТЕ» проводился в отношении именно этого элемента.

Анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они имеют разное количество букв, разный состав согласных букв, звуков. Несмотря на сходство начальных частей обозначений, наблюдается фонетическое различие в средних и конечных частях рассматриваемых обозначений, что обуславливает вывод о различии знаков по звуковому критерию сходства.

Сравнительный анализ обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее. Заявленное обозначение и словесный элемент «Chipita» противопоставленных знаков (2-11) являются фантазийными словами, не относящимися к лексике какого-либо языка. В связи с этим не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по фонетическому критерию. Противопоставленный словесный товарный знак «ЧИКИТА» (1) представляет собой женское имя. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии смыслового сходства сравниваемых обозначений.

Графически рассматриваемые обозначения следует признать не сходными на основании следующего. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) выполнены буквами различного алфавита с использованием разной цветовой гаммы, что делает знаки визуально не сходными. Противопоставленный товарный знак (2) отличается от заявленного обозначения видом шрифта, который применяется в написании словесных составляющих знаков, оригинальной графикой и цветовой гаммой, что ослабляет сходство сравниваемых обозначений. Противопоставленные этикетки (3-11), включают в свой состав помимо знака (2) и другие изобразительные и словесные элементы, что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам говорить о различном зрительном впечатлении при восприятии знаков в целом и, как следствие, отсутствие графического сходства сравниваемых знаков.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками.

Вышеизложенный анализ позволяет признать заявленное обозначение по заявке №2006705653/50 и противопоставленные товарные знаки несходными в целом.

В силу отсутствия сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками анализ однородности товаров и услуг не является необходимым.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2006705653/50 и противопоставленные знаки (1-11) являются сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ неправомерен и, соответственно, заявленное обозначение не может быть признано противоречащим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Дополнительно следует отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание представленные заявителем материалы (18-41) о введении в хозяйственный оборот продукции, маркированной заявленным обозначением.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.06.2008, отменить решение Роспатента от 28.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2006705653/50 в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- (591)        черный, золотистый, белый.

(511) 29 - молоко и молочные продукты.

30 -        кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лёд.

35 -        продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: молока и молочных продуктов, включенных в 29 класс МКТУ; кофе, чая, какао, сахара, риса, тапиоки (маниоки), саго, заменителей кофе; муки и зерновых продуктов, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мороженого; мёда, сиропа из патоки; дрожжей, пекарных порошков; соли, горчицы; уксуса, соусов (приправ); пряностей; пищевого льда, включённых в 30 класс МКТУ.

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