

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 01.09.2008, поданное Индивидуальным предпринимателем Панковым Анатолием Владимировичем, г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.06.2008 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006723476/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006723476/50 с приоритетом от 17.08.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представленное изображением квадратного слитка с лентой на заднем плане, которая уложена в нижней части обозначения в форме древнерусской речной ладьи. Справа от слитка представлено словосочетание "Волжские Сласти", выполненное оригинальным шрифтом, при этом слова расположены одно под другим. Левый ниспадающий конец ленты своим изгибом выступает из-за слитка, а правый конец, изогнувшись в прямую линию, подчеркивает две буквы окончания прилагательного "Волжские". На поверхности слитка, имеющего скругленные углы, нанесена рамка, внутри которой расположены в виде вензеля начальные буквы слов словосочетания "Волжские Сласти". Все буквы, как и рамка слитка для придания объемности имеют контурную окантовку.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании "светло-желтый, желтый, светло-коричневый, черный" с указанием словесного элемента "Волжские Сласти" в качестве неохраняемого.

Решением Роспатента 09.06.2008 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ "напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные". В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне, заявленному обозначению отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированным несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. словесный элемент "Волжские" заявленного обозначения сходен до степени смешения со словесным элементом "ПОВОЛЖСКИЕ" товарного знака по свидетельству № 322593 с приоритетом от 09.08.2005;
2. правообладателем товарного знака по свидетельству № 322593 является Зорина Татьяна Павловна, г. Пенза;
3. правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 322593 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые являются однородными части заявленных товаров 30 класса МКТУ и всем услугам 35 класса МКТУ;
4. словесный элемент "Сласти" (то же, что "сладости") является неохраняемым в силу указания на вид товара;
5. при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству № 322593 принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство;

6. фонетическое сходство обусловлено совпадением словесных элементов "ВОЛЖСКИЙ", "ПО-ВОЛЖСКИЙ", приставка "ПО-" в словесном элементе "Волжские" заявленного обозначения не придает ему достаточной различительной способности;
7. семантическое сходство обусловлено смысловым значением слов "Поволжье", "Поволжский", "Волжский" согласно словарным источникам.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.09.2008, а также дополнении к нему б/н от 23.04.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 322593 не сходны до степени смешения и не ассоциируются друг с другом;
- фонетические различия сравниваемых охранных способных словесных элементов "Волжские" заявленного обозначения и "ПОВОЛЖСКИЕ" противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322593 заключаются в разном числе звуков (8 и 10), количественном составе гласных (3 и 4) и согласных (5 и 6), слогов (3 и 4), отличием начальной части ("ПО-");
- семантические различия сравниваемых охранных способных словесных элементов "Волжские" заявленного обозначения и "ПОВОЛЖСКИЕ" противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322593 заключаются в разных смысловых образах. Приставка "ПО-" слова "ПОВОЛЖСКИЕ" значительно сужает круг смысловых ассоциаций, и, в первую очередь, данное слово связано с территорией, расположенной вдоль (или близко от нее) реки Волга и связанной с названием местности Поволжье. Прилагательное "Волжские" образовано от названия реки Волга и может участвовать в образовании более широкого, чем только территория, круга понятий (примеры: "ВОЛЖСКИЙ БУКЕТ" по свидетельству

№ 221107, "ВОЛЖСКИЙ САД" по свидетельству № 252731 и т.п.).

Семантически река, как постоянный водоем, и территория, как земельное пространство, являются неоднозначными понятиями;

- неохраноспособные словесные элементы "ПЕНЗА" и "СЛАДОСТИ" противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322593 влияют на фонетику знака в целом;

- элементы "СЛАСТИ" заявленного обозначения и "СЛАДОСТИ" противопоставленного знака по свидетельству № 322593 имеют различное звучание благодаря присутствию слога "-ДО-" в слове "СЛАДОСТИ";

- слово "ПЕНЗА" противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322593 указывает на конкретное место происхождения и сбыта товаров;

- визуальные различия сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322593 заключаются в разнице общего зрительного впечатления, виде шрифта и расположению букв в словосочетаниях "Волжские Сласти" и "ПОВОЛЖСКИЕ СЛАДОСТИ" по отношению друг к другу. Края широкой ленты охватывают герб города Пенза в противопоставленном знаке. В заявлении обозначен рас положен на первом плане в виде вензеля элемент "ВС", выполненный буквами большей величины, чем буквы словосочетания "Волжские Сласти".

- от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 322593 представлено письмо, в котором выражено согласие на регистрацию комбинированного заявленного обозначения со словесным элементом "Волжские Сласти" на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ по заявке № 2006723476/50.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении первоначально испрашиваемого объема

притязаний. В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия письма-согласия и его оригинал – на 2 л.

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

С учетом даты (17.08.2006) поступления заявки № 2006723476/50 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 заявлении 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 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 (1) по заявке № 2006723476/50 является комбинированным, состоит из словесных и изобразительных элементов. Изобразительные элементы представлены в виде квадрата, по центру которого расположен вензель в виде стилизованных букв "В" и "С", и ленты, которая размещена в нижней части обозначения. Лента подчеркивает словесный элемент "Волжские Сласти" и левым краем заходит за квадрат с вензелем. Словесный элемент "Волжские Сласти" выполнен русским алфавитом, стилизованным шрифтом с прорисовкой, причем первые буквы "В" и "С" исполнены заглавными, остальные строчными буквами. По своему композиционному расположению в заявлении обозначении словесный элемент "Волжские Сласти" размещен справа от квадрата с вензелем.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006723476/50, в следующем цветовом сочетании: "светло-желтый, желтый, светло-коричневый, черный".

Противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 322593 является комбинированным. Изобразительные элементы представлены лентой в виде полукруга, между краями которой помещен герб города Пензы. По центру ленты размещен словесный элемент "ПОВОЛЖСКИЕ СЛАДОСТИ",

исполненный русским алфавитом, заглавными буквами, стандартным шрифтом с контурной окантовкой. Словесный элемент "ПЕНЗА" размещен над гербом и выполнен русским алфавитом, заглавными буквами, стилизованным шрифтом. Словесные элементы "СЛАДОСТИ", "ПЕНЗА", а также изображение герба исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия".

Товары 30 класса МКТУ обозначения (1) и товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (изделия кондитерской промышленности), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Заявленные услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги по продвижению и сбыту товаров, являются корреспондирующими по отношению к товарам 30 класса МКТУ и, как следствие, однородными. Однородность сравниваемых товаров/услуг в данном случае заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента от 09.06.2008 в части признания элемента "Сласти" неохраноспособным заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 322593 (2) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ словесного элемента "Волжские" заявленного обозначения (1) и словесного элемента "ПОВОЛЖСКИЕ" противопоставленного товарного знака (2) по фонетическому фактору показал сходство благодаря близости их произношения, обусловленной вхождением одного слова в другое. Присутствие приставки "ПО-" в слове "ПОВОЛЖСКИЕ" товарного знака (2) не оказывает сильного влияния на звучание слова.

Сопоставительный анализ обозначения (1) и знака (2) по графическому фактору показал, что знаки визуально отличны за счет разного общего

зрительного впечатления. В заявлении обозначении (1) присутствует квадрат с вензелем "ВС" и зигзагообразная лента, кроме того, словесная часть "Волжские Сласти" выполнена стилизованным шрифтом. Противопоставленный товарный знак (2) содержит изображение герба города Пензы, а также ленту, выполненную полукругом, по центру которой расположен словесный элемент "ПОВОЛЖСКИЕ СЛАДОСТИ", выполненный стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ словесного элемента "Волжские" заявленного обозначения (1) и словесного элемента "ПОВОЛЖСКИЕ" противопоставленного товарного знака (2) по семантическому фактору показал подобие заложенных в обозначениях идей. Данный вывод обусловлен смысловым значением прилагательных "Волжские" и "ПОВОЛЖСКИЕ", связанным с наименованием реки Волга (см. Интернет-справочник <http://www.gramota.ru>).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений. Следовательно, обозначение (1) и противопоставленный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения (1) для товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака (2) дал согласие на регистрацию обозначения (1) в качестве товарного знака и его использование в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006723476/50.

Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия

Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака (2).

Таким образом, оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2006723476/50 не имеется.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 01.09.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006723476/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (526) "Сласти".
- (591) "светло-желтый, желтый, светло-коричневый, черный".
- (511) 30 - бисквиты, бриоши, вафли, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мягкие, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий [заварной крем], напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, пастилки [кондитерские изделия], печенье, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, шоколад.
- 35 - продвижение товаров [для третьих лиц], сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

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