

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, 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.08.2007, поданное ОАО «Каравай», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325479, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006716074/50/50 с приоритетом от 13.06.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.04.2007 за №325479 на имя Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов «Белый Медведь» в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 25.08.2008 за №РД0040040, товарный знак уступил ООО «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ», 191186, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 44 (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой ограниченную прямоугольной рамкой композицию, состоящую из расположенного в верхней части вымышленного слова «Улетайки», выполненного оригинальным оттененным шрифтом и расположенного под ним словосочетания «заварные профитроли». В нижней части композиции расположено стилизованное изображение профитролей разного размера. Прямоугольное поле визуально разделено дугообразной линией на две части, нижняя часть выполнена сплошной заливкой синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в синем, голубом,

белом, красном, светло-коричневом, желтом, темно-коричневом цветовом исполнении

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №325479 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «Каравай» является правообладателем товарного знака «Уплетайки» по свидетельству №287394 с приоритетом от 08.04.2004, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ: «хлебобулочные изделия, в том числе бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия пирожковые; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; печенье; пироги; продукты мучные; пряники; сухари; сухари панировочные; хлеб; хлеб из пресного теста»;

- оспариваемый товарный знак «Улетайки» по свидетельству №325479 имеет приоритет от 13.06.2006 и зарегистрирован в отношении товара 30 класса МКТУ «заварные профитроли»;

- сравниваемые знаки являются фонетически сходными, поскольку совпадают 8 букв, причем обозначение «Улетайки» состоит из всех восьми совпадающих звуков и не содержит других звуков; звуки, входящие в обозначение «Улетайки», тождественны звукам, образующим обозначение «Уплетайки»; обозначение «Уплетайки» делится на слоги следующим образом: [УП-ЛЕ-ТАЙ-КИ], обозначение «Улетайки» делится на слоги следующим образом: [У-ЛЕ-ТАЙ-КИ], то есть три слога являются тождественными и расположены в одинаковом порядке; число слогов в обозначениях одинаково и составляет 4 слога; состав гласных тождествен в обоих обозначениях; совпадает 4 согласных звука из общего числа

согласных, в одном обозначении – 5 согласных, а в другом – 4 согласных; в обоих обозначениях совпадают слабые элементы «АЙКИ» и практически тождественны сильные элементы «УПЛЕ» и «УЛЕ»; обозначение «Улетайки» входит полностью в обозначение «Уплетайки»; в каждом из рассматриваемых обозначений ударение падает на предпоследний слог;

- при написании словесных элементов используется один и тот же набор букв русского алфавита: У, Л, Е, Т, А, Й, К, И; разница состоит лишь в букве «П», при этом количество букв в словах (9 и 8 соответственно) визуально воспринимается примерно равным;

- в обоих обозначениях первая буква «У» выполнена в качестве заглавной, остальные - как строчные;

- сами буквы в сравниваемых элементах выполнены в оригинальной обводке очень сходных цветов (визуально почти неотличимых);

- цветовая гамма, используемая для обоих обозначений, является близкой: основные используемые цвета – оттенки желтого и коричневого;

- оба обозначения являются вымышленными, однако отсутствие семантического значения усугубляет их сходство, проявляющееся, в первую очередь, в фонетическом сходстве обозначений;

- потенциальный потребитель не сможет отличить и запомнить словесные обозначения, воспользовавшись их семантическим наполнением;

- таким образом, исследуемые обозначения обладают сходством до степени смешения по всем трем признакам сравнения;

- согласно «Словарю иностранных слов и выражений» слово профитроль французского происхождения имеет значение «полое изделие из теста, заполненное сладкой (крем, мороженое) или соленой (сыр, пюре) начинкой»;

- по данным «Современного толкового словаря русского языка» С.А. Кузнецова, слово пирог имеет основное значение «печеное изделие из теста с какой-либо начинкой (внутри или снаружи)»;

- таким образом, в лексической системе современного русского языка отношения между словами пирог и профитроль являются родовидовыми;

- следовательно, сходные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №325479 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- Современный толковый словарь русского языка, на 2 л. [1];
- Словарь иностранных слов и выражений, на 2 л. [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №325479, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 12.08.2008 изложил следующее мнение:

- противопоставленный товарный знак отличается от охраноспособного элемента оспариваемого знака количеством букв – наличием буквы П;
- как указано в Заключении специалиста Черняк В.Д. от 03.04.2006 звук П обладает достаточной различительной силой;
- для русского языка существование слов, для которых различительным признаком оказывается какой-либо звук, представляет собой распространенное явление (пары: прост - рост, сопки- соки, сопло – соло, рок - прок);
- так как УЛЕТАЙКИ и УПЛЕТАЙКИ не являются сугубо фантазийными, вымышленными формами, а образованы от хорошо известных глаголов с прозрачной словообразовательной и смысловой структурой, то указанное явление – распознавание и разграничение слов при помощи одного звука – распространяется и на них;
- вхождение в оспариваемый знак неохраноспособного элемента – заварные профитроли, еще более усиливает фонетическое отличие знаков;
- на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что фонетическое сходство знаков отсутствует;

- товарный знак УЛЕТАЙКИ представляет собой ограниченную прямоугольной рамкой композицию, состоящую из расположенного в верхней части вымышленного слова УЛЕТАЙКИ, выполненного оригинальным оттененным шрифтом, первая буква – заглавная, остальные – строчные и расположенного под ним словосочетания «заварные профитроли»; в нижней части композиции расположено стилизованное изображение профитролей разного размера, таким образом, что возникает эффект перспективы; прямоугольное поле визуально разделено дугообразной линией на две части, нижняя часть сплошной заливки; знак выполнен с использованием синего, голубого, красного, светло-коричневого, желтого, темно-коричневого цветов;

- товарный знак по свидетельству №287394 является комбинированным, состоит из слова УПЛЕТАЙКИ, выполненного оригинальным шрифтом и расположенного на поле неправильной формы, обрамленном обводкой и повторяющем контур слова, начальная буква слова заглавная, остальные – строчные; в графической композиции используются желтый, светло-желтый, темно-желтый и коричневый цвета;

- общее зрительное впечатление от этих знаков различно за счет оригинального графического исполнения и цветового решения, вида шрифта, расположения букв по отношению друг к другу, следовательно, можно утверждать, что сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует;

- противопоставленные обозначения УПЛЕТАЙКИ и УЛЕТАЙКИ образованы от глаголов с присоединением суффикса – КИ;

- подобным образом образованы такие слова как зазнайка, мойка, неумейка, непроливайка, нержавейка, разлетайка, душегрейка, размахайка;

- вымышленные слова УПЛЕТАЙКИ и УЛЕТАЙКИ – это существительные, созданные по образцу и имеющие прозрачную, понятную словообразовательную структуру;

- обозначение УЛЕТАЙКИ является изобретенным словом, образованным от глагола улетать (лететь прочь, удаляться, быстро исчезать и пр., см. толковые словари);

- в связи с тем, что в состав комбинированного обозначения входит наименование товара – профитроли, название дополнительно подчеркивает, что эти пирожные быстро исчезают и тем самым создается дополнительная ассоциация, раскрывающая значение слова;

- противопоставленный товарный знак УПЛЕТАЙКИ образован от глагола уплетать (жадно есть, пожирать, есть с аппетитом и пр.), значение которого также хорошо знакомо российскому потребителю;

- глаголы улетать и уплетать, хотя и отличаются на одну букву, отличаются по значению, не являются взаимозаменяемыми и вряд ли могут быть двояко истолкованы;

- поскольку совпадения понятий между знаками нет, следовательно, семантическое сходство отсутствует;

- таким образом, с точки зрения фонетики, графики и семантики, можно утверждать, что знаки друг с другом не ассоциируются, следовательно, отсутствует сходство до степени смешения;

- реально товарным знаком УПЛЕТАЙКИ по свидетельству №287394 маркируются булочки из черного хлеба с дополнительной маркировкой «Пражские», что нашло свое отражение в названии в характере перечня товаров, в котором на первом месте стоят хлебобулочные изделия;

- в перечне оспариваемого товарного знака указан конкретный вид товара заварные профитроли – небольшие пирожные из заварного теста (несладкого) с начинкой со сгущенкой, имеющие небольшой срок хранения и являющиеся изысканным десертом;

- оба вида товара одновременно присутствуют на рынке Санкт-Петербурга длительное время и пользуются большой популярностью каждый сам по себе.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №325479.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- Заключение специалиста Черняк В.Д. от 03.04.2006, на 3 л. [3];
- Экспертное заключение Санкт-Петербургского союза дизайнеров, от 03.04.2006, на 3 л. [4];
- Заключение специалистов №12056/19-001 от 13.11.2006 Северо-Западного Регионального Центра судебной экспертизы, на 10 л. [5];
- Качественное исследование. Экспертная оценка торговых марок «УЛЕТАЙКИ» и «УПЛЕТАЙКИ», апрель 2006 г., на 11 л. [6].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 13.08.2008 правообладателем были представлены технологическая карточка пирожного «Улетайки», на 2 л. [7] и каталог продукции кондитерского производства «СЕВЕР» [8].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 18.05.2009, лицо, подавшее возражение, ограничило доводы возражения только основаниями, предусмотренными пунктом 1 статьи 7 Закона (приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 18.06.2009), а также представило дополнение к доводам возражения:

- ссылка на то, что одна буква в слове может изменять его смысл (спайка-стайка, чайка-шайка) не является корректной в рамках данного спора, поскольку анализируемые обозначения Уплетайки и Улетайки не являются словарными словами, а представляют собой авторские неологизмы, созданные в соответствии по законам словообразования и являются лексическим средством художественной выразительности;

- оба слова построены по одной и той же модели с использованием повелительного наклонения глаголов с суффиксом «-ай» и суффикса существительного «-ка». Такие существительные, являющиеся производными от глаголов, имеют эмоциональное, оценочное значение, например: гуляка, зевака, ломака, кривляка, или размахайка, тарантайка. Лежащие в основе слов глаголы несут один и тот же эмоциональный посыл – энергетику быстрого действия. Слово «Улетайки» образовано от глагола «улетать» в значении «быстро исчезать», а «Уплетайки» - от глагола

«уплетать», который имеет значение «торопиться, спешить, уходить, и уже как производная от этого значения – жадно есть» (см. словарь Даля);

- тождественность построения слов создает их фонетическое сходство, а эмоциональная направленность создает сходство семантики. Фонема «П», в данном случае, существенно не влияет на их смыслоразличимость. Созвучность и тождественность построения слов, позволяет говорить о попытке использования фонетической имитации товарного знака;

- графическое сходство сравниваемых обозначений вытекает из примерно равной длины шрифтовых блоков, выполненных с обводкой с очень близкой цветовой гаммой, использование одного алфавита, выполнением начальной буквы «У» заглавными, а также малыми пробелами между буквами, что допускает, при поверхностном прочтении потерю буквы «П»;

- профитроли (маленькая круглая булочка, пустая внутри) можно определить и как хлебобулочное изделие, в том числе булки, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия пирожковые или пироги. Из чего однозначно вытекает однородность товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На заседании коллегии представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет;
- ксерокопия страниц «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля, 1882 год издания.

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

С учетом даты приоритета (13.06.2006) заявки №2006716074/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака по свидетельству №325479 включает в себя упомянутый выше 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, № 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 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, не смотря на их отдельные отличия.

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 заявлении обозначении (пункт 14.4.2.4 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 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; 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.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №325479 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольной рамки синего цвета с центральной частью белого цвета, нижняя часть которой утолщена и имеет дугообразный внутренний контур. На фоне заливки белого цвета в правой верхней части рамки размещены словесный элемент «Улетайки», выполненный оригинальным шрифтом красного цвета буквами русского алфавита с использованием заглавной буквы «У», и словосочетание «зavarные профитроли», не имеющее самостоятельной правовой охраны. Словесный элемент «Улетайки» выполнен более крупным шрифтом, чем расположенное под ним словосочетание. Буквы слова «Улетайки» оконтурены белым и желтыми цветами. Под словесными элементами размещено стилизованное изображение профитролей различного размера, при этом один из них выполнен в разрезе и демонстрирует начинку изделия. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – заварные профитроли.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия ранее зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя другого лица товарного знака по свидетельствам №287394.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент

«Уплетайки», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета с заглавной буквы «У». Словесный элемент расположен на фоне фигуры желтого цвета, при этом форма фигуры повторяет контур букв слова.

Товарный знак зарегистрирован в желтом, светло-желтом, коричневом, темно-желтом цветовом исполнении в отношении товаров 30 класса МКТУ – хлебобулочные изделия, в том числе бисквиты, блины, бриоши, булки, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, крекеры, кулебяки, кушанья мучные, мука, печенье, пироги, продукты мучные, пряники, сухари, сухари, сухари панировочные, хлеб, хлеб из пресного теста.

Анализ товаров сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что приведенные в перечне оспариваемой регистрации №325479 товары 30 класса МКТУ – заварные профитроли однородны товарам того же класса МКТУ, включенным в перечень противопоставленного товарного знака – изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, пироги, поскольку соотносятся как вид и род, имеют одинаковое назначение (употребление в пищу), реализуются в одних и тех же отделах продовольственных магазинов.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству №325479 и товарного знака по свидетельству №287394 было установлено следующее.

В оспариваемом и противопоставленном товарных знаках главными индивидуализирующими элементами являются их словесные составляющие «Улетайки»/«Уплетайки», пространственно доминирующие в обозначениях за счет использования крупного шрифта.

Другие элементы товарного знака по свидетельству №325479 являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку относятся к № 2006716074/50

описательным (словосочетание «заварные профитроли» - видовое наименование товара, графические элементы - реалистическое изображение этого товара).

Звуковой анализ словесных элементов показал, что сопоставляемые слова характеризуются одинаковым числом слогов ([У-ЛЕ-ТАЙ-КИ] и [УП-ЛЕ-ТАЙ-КИ]). При этом отмечается совпадение большинство гласных и согласных звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковом порядке. Фактически сравниваемые обозначения отличаются буквой «П» в начале слова «Уплетайки».

Вместе с тем необходимо отметить, что сопоставляемые обозначения имеют совершенно разное смысловое значение, которое может выступать в качестве самостоятельного критерия и способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство. Словесные элементы «Улетайки» и «Уплетайки» могут рассматриваться как искусственно образованные формы от различных глаголов – «улетать» (лететь прочь) и «уплетать» (жадно есть, пожирать, есть с аппетитом), соответственно. Смысловое значение глаголов «улетать» и «уплетать» отличается, указанные слова не являются взаимозаменяемыми. То есть, несмотря на отсутствие в словарно-справочных изданиях самих слов «Улетайки» и «Уплетайки», их смысловое значение является очевидным и отличным друг от друга.

Сравниваемые обозначения также производят различное зрительное впечатление за счет имеющегося у них отличия в композиционном и цветовом исполнении, в силу того, что оспариваемый товарный знак представляет собой многокомпонентную этикетку, а противопоставленный товарный знак - слово, заключенное в оригинальную рамку.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в силу имеющихся у них смыслового и визуального отличий.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №325479 в отношении товаров 30 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №287394, и не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, не является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака «Улетайки» по свидетельству №325479.