

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, 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 08.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316326, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерский концерн Бабаевский», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Серебряный фазан», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.11.2006 за №316326 по заявке №2005722266/50 с приоритетом от 02.09.2005 на имя Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Саратовская», г. Саратов (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение представляет собой словосочетание «Серебряный фазан», выполненное буквами русского алфавита, классическим черным шрифтом на белом фоне.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316326, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №316326 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельству №163739, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

-товарные знаки «СЕРЕБРЯНЫЙ ФАЗАН» и «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» производят одинаковое общее зрительное впечатление, поскольку выполнены

буквами русского алфавита черного цвета и имеют одинаковое расположение словесных элементов;

- в оба сравниваемых товарных знака полностью входит словесный элемент «ФАЗАН», что указывает на фонетическое сходство, кроме того, словесный элемент «ФАЗАН» в сопоставляемых товарных знаках является сильным элементом, не носящим описательного характера в отношении зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ;

- идеи, заложенные в сопоставляемых обозначениях, подобны – подразумевают одну и ту же птицу – «ФАЗАН», словесные элементы «Серебряный» и «Золотой» являются слабыми, так как указывают на цвет оперения птицы (фазана);

- элементы «Золотой» и «Серебряный» в сопоставляемых обозначениях являются сходными, поскольку представляют собой производные от благородных металлов – «золото» и «серебро»;

- сопоставляемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а именно «кондитерские изделия».

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка регистрации №316326 на 1 л. [1],
- копия свидетельства №163739 на 4 л. [2],
- копия стр. 829 Словаря русского языка С.И. Ожегова на 2 л. [3],
- выдержка из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля, расположенного в сети Интернет на 1 л. [4],
- копия стр. 1262 Большого энциклопедического словаря на 2 л. [5],
- копия стр. 1168 Большого энциклопедического словаря на 2 л. [6],
- копия стр. 959 Большого энциклопедического словаря на 2 л. [7],
- копия стр. 133 Большого энциклопедического словаря на 2 л. [8],
- копия стр. 230-231 Словаря русского языка С.И. Ожегова на 3 л. [9],
- копия стр. 426 Большого энциклопедического словаря на 2 л. [10],
- копия стр. 701 Словаря русского языка С.И. Ожегова на 2 л. [11],
- копия стр. 1087 Большого энциклопедического словаря на 2 л. [12],
- выдержка из БСЭ, расположенной в сети Интернет на 4 л. [13],

- выдержки из Энциклопедии «Символы, знаки, эмблемы», расположенной в сети Интернет на 2 л. [14],

- копия стр. 561 Большого энциклопедического словаря на 2 л. [15].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316326 недействительной в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 08.10.2008, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено разным количеством букв, использованием разного вида шрифтов, графического написания, характера букв, цветового сочетания и композиционным решением оспариваемого товарного знака «Серебряный фазан»;

- словесные элементы «Золотой» и «Серебряный» в сравниваемых обозначениях не являются тождественными по смыслу, выражают разное значение;

- наличие фонетического совпадения словесного элемента «Фазан» в сравниваемых обозначениях не определяет звукового сходства, поскольку присутствие в оспариваемом обозначении слова «Серебряный», состоящего из дополнительных звуков, занимающего начальную позицию в оспариваемом знаке и отчетливо выделяемого при произношении, фонетически заостряет внимание на ином звучании обозначения и свидетельствует о звуковом различии сравниваемых знаков;

- слово «фазан» в оспариваемом товарном знаке не имеет самостоятельного значения и товарный знак «Серебряный фазан» следует рассматривать как единое целое.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- исследование обозначения конфет: «Золотой фазан» и «Серебряный фазан» на 17 л. [16];

- заключение специалиста №873 от 07.08.2009 на 5 л. [17].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану регистрации №316326 товарного знака «Серебряный фазан» для товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (02.09.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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.

Смысловое 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «Серебряный фазан», выполненное буквами русского алфавита

шрифтом близким к стандартному. Словесные элементы расположены друг под другом.

Противопоставленный знак является словесным и представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставление оспариваемого знака «Серебряный фазан» и товарного знака «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» показывает, что оба обозначения включают в себя слово «ФАЗАН» (Фазан – крупная птица отряда куриных с ярким оперением у самцов, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 878) на который падает логическое ударение, что фонетически сближает знаки.

По семантическому фактору сходства сравниваемые обозначения являются сходными в виду подобия заложенных в обозначения понятия, идей, поскольку прилагательные «ЗОЛОТОЙ» (прил. Золото – драгоценный металл желтого цвета) и «СЕРЕБРЯНЫЙ» (прил. Серебро – драгоценный блестящий металл серовато-белого цвета, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 237, с. 737) представляют собой производные от благородных металлов, а также могут восприниматься в качестве указания оперения (цвета) птицы, что способствует восприятию обозначений «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» и «Серебряный фазан» как серии знаков.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, причем словесные элементы «ЗОЛОТОЙ» и «Серебряный» размещены над словесным элементом «ФАЗАН», ввиду чего обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, что усиливает сходство знаков при их восприятии рядовым потребителем.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», приведенные в перечне оспариваемого обозначения, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного знака, поскольку они являются идентичными и имеют одинаковую цель применения. Кроме того, следует отметить, что товары 30 класса МКТУ являются товарами широкого потребления,

в связи с чем опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке более высока.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №316326 товарного знака «Серебряный фазан» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.10.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316326 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

30 – кофе, чай, какао, рис; хлебобулочные изделия, мороженое; мед, приправы, в том числе майонез; пряности