

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, рассмотрела возражение от 01.10.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Бородино», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006716783/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006716783/50 с приоритетом от 20.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Сладушка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 29.04.2008 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 311172, 282775, 212433 и 220611, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое». Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.10.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.04.2008.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству №311172 выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (письмо-согласие от 03.10.2008);
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 282775, 212433 и 220611 не являются сходными, так как различаются фонетической и визуальной длиной, составом звуков и букв и вызывают различные смысловые ассоциации.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 29.04.2008 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.06.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 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 абзацами 1 и 2 пункта 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 абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 14.4.3 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 словесное обозначение «Сладушка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №311172 с приоритетом от 02.09.2004 представляет собой словесное обозначение «Sladushki», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «Sladushki» по свидетельству №311172 показал, что они являются сходными. Сходство обозначений обусловлено фонетическим фактором: совпадают фонетическая длина (количество звуков) и состав звуков, за исключением последнего звука (произносятся «сладушка» – «сладушки»).

Товары 30 класса МКТУ «мороженое», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «мороженое», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве данных знаков до степени смешения в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое» следует признать обоснованным.

Однако, владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству №311172 (ОАО «Кондитерское объединение «СладКо», г. Екатеринбург) выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (письмо-согласие от 03.10.2008).

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «Sladushki» по свидетельству №311172 отличаются по

графическому критерию: различаются составом букв – выполнены буквами разных алфавитов.

Принимая во внимание данное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании указанного письма-согласия в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №311172 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282775 с приоритетом от 05.05.2004 представляет собой словесное обозначение «УСЛАДУШКА-ЛАДУШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что данное обозначение выполнено на одной строке и без пробелов – является единым сложным словом.

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «УСЛАДУШКА-ЛАДУШКА» по свидетельству №282775 показал, что они фонетически несходны, так как различаются фонетической длиной (8 звуков – 16 звуков) и составом звуков (совпадают только 8 звуков из 16). Существенное влияние на фонетическое восприятие сравниваемых обозначений оказывают также их различные первоначальные звуки, акцентирующие на себе внимание: в заявленном обозначении согласный глухой звук «с» – в противопоставленном знаке гласный звук «у».

Обозначения «Сладушка» и «УСЛАДУШКА-ЛАДУШКА» не являются сходными и по графическому критерию, так как различаются визуальной длиной (8 букв – 16 букв) и составом букв (совпадают только 8 букв из 16), а также характером шрифтовых единиц (строчные буквы – заглавные буквы). Существенное значение при визуальном восприятии сравниваемых слов имеют

также их различия в строении и словообразовании: заявленное обозначение является простым словом, а противопоставленный знак – сложное слово, образованное сложением целых слов. В противопоставленном сложном слове использован дефис.

Заявленное обозначение не содержится в словарях, то есть является фантазийным. Противопоставленный знак «УСЛАДУШКА-ЛАДУШКА» обладает семантикой: «усладушка» – ласкательное к «услада», а «ладушка» – ласкательное к «лада». «Услада» – то, что услаждает, доставляет удовольствие, наслаждение, отраду. «Лада» – милая, возлюбленная, жена; милый, возлюбленный, муж. (См. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак «УСЛАДУШКА-ЛАДУШКА» несходны по семантическому критерию.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что данные обозначения не являются сходными, в связи с чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №282775 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №212433 с приоритетом от 27.06.2000 представляет собой словесное обозначение «СЛАДИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «СЛАДИНКА» по свидетельству №212433 показал, что они фонетически несходны, так как различаются составом звуков. Фонетическое несходство сравниваемых слов обусловлено различием их вторых слогов («душ» – «дин») и суффиксов («ушк» – «инк»), которые формируют

центральные части этих слов и оказывают существенное влияние на их восприятие в целом.

По графическому критерию сравниваемые обозначения различаются характером шрифтовых единиц (строчные буквы – заглавные буквы) и составом букв в центральной части обозначений.

Сравниваемые обозначения («Сладушка» – «СЛАДИНКА») не содержатся в словарях, то есть являются фантазийными. Однако, следует отметить, что этимология этих слов обуславливает то, что сравниваемые обозначения вызывают различные смысловые ассоциации. Так, слово «сладушка», в основу которого предположительно заложены слова «сладость», «ладушка» (ласкательное от «лада»), «душка» («приятный, привлекательный человек»), порождает сложные эмоционально-смысловые образы, которые качественно отличаются от эмоционально-смысловых образов, вызываемых словом «сладинка». В основе слова «сладинка» лежит только слово «сладость», поэтому образно-смысловые ассоциации от восприятия противопоставленного обозначения проще и связаны исключительно с чем-то сладким.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что данные обозначения не являются сходными, в связи с чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №212433 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №220611 с приоритетом от 30.03.2000 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде изображения овала, образованного дугой и кривой линией. В центре указанного графического элемента помещено слово «СЛАДА», выполненное оригинальным стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. Над указанным словом расположены изображения кривой линии и двух ромбов. Знак выполнен в белом, черном и желтом цветовом сочетании.

При этом следует отметить, что степень стилизации слова «СЛАДА» настолько высока, что его прочтение представляется затруднительным. Как следствие, данный элемент, почти утративший словесный характер, при первом впечатлении воспринимается скорее как некий орнамент, то есть как графический элемент.

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №220611 показал, что они производят различное общее зрительное впечатление. Указанное обусловлено видом сравниваемых обозначений (словесное – комбинированное), наличием законченной изобразительной композиции и высокой степенью стилизации словесного элемента в противопоставленном обозначении, цветовым сочетанием в знаках.

Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения различаются и по фонетическому критерию: словесные элементы «Сладушка» и «СЛАДА» различаются фонетической длиной, а именно, количеством слогов (3 слога – 2 слога) и звуков (8 звуков – 5 звуков), а также составом звуков (центральная часть заявленного обозначения играет существенную роль при его фонетическом восприятии).

Сравниваемые словесные элементы («Сладушка» – «СЛАДА») являются фантазийными, но при этом вызывают смысловые ассоциации, которые различаются ввиду ласкательного характера заявленного обозначения (предположительно происходит от слов «сладость», «ладушка» и «душка»).

Следует отметить, что при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №220611 коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при восприятии данных обозначений превалирует визуальный фактор (знаки производят различное общее зрительное впечатление), и фонетическое

совпадение начальных звуков слов не играет решающей роли при восприятии знаков в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что данные обозначения не являются сходными, в связи с чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №220611 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.10.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.04.2008 и зарегистрировать обозначение «Сладушка» по заявке №2006716783/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

30 – мороженое.

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