

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2010, поданное Открытым акционерным обществом «РОТ ФРОНТ», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛАСТИЦА» по свидетельству №292643, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004715784/50 с приоритетом от 15.07.2004 зарегистрирован 20.07.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №292643 на имя Закрытого акционерного общества "АВК", 83062, г.Донецк, ул.1-я Александровка, 9, УКРАИНА (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Ластица», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 10.09.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «Ластица» по свидетельству № 292643 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ЛАСТОЧКА» по свидетельству №124607 с приоритетом от 30.08.1993, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, по фонетическим, семантическим

и графическим критериям, а сравниваемые товары 30 класса МКТУ – однородными.

На основании вышеуказанного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №292643 недействительной частично, а именно в отношении следующих товаров:

- изделия кондитерские мучные, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, леденцы, мармелад, печенье, помадки [кондитерские изделия], пралине, сладости, шоколад.

До даты заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступил отзыв от правообладателя оспариваемого товарного знака, в котором высказано несогласие с доводами возражения:

- у обозначения «Ластица» отсутствует смысловое значение, указанная же информация из словаря В.И. Даля, по мнению специалистов-лингвистов, часто является недостоверной или содержит русскую лексику, преимущественно относящуюся к жаргону и диалектам;

- поскольку правообладатель является украинской компанией, обозначение «Ластица» образовано путем объединения двух слов ласощі (сладости) и підластиця/ластица (подластится к кому-либо);

- сравниваемые обозначение не сходны до степени смешения ни по фонетическим, ни семантическим ни графическим критериям сходства;

- ввиду отсутствия сходства анализ однородности товаров не является актуальным;

- товарный знак «Ластица» используется на территории Российской Федерации более пяти лет, пользуется у потребителя заслуженным авторитетом;

- товарный знак «Ластица» зарегистрирован в большинстве стран СНГ, при том, что на территории этих стран зарегистрирован и товарный знак «Ласточка» на имя иных лиц в отношении однородных товаров, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необедительными.

С учетом даты приоритета (15.07.2004) заявки №2004715784/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие 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 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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 определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- 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.

Вышеперечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

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

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «Ластика», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквой «Л». Датой приоритета является 15.07.2004.

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №124607 является словесным, представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита обозначение «ЛАСТОЧКА». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ. Датой приоритета является 30.08.1993

Анализ семантических значений сравниваемых товарных знаков показал, что словесный элемент «Ластика» не имеет словарного значения. Приведенная в возражении информация из «Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля» является устаревшей, в современных словарях слово «Ластика» отсутствует, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам считает, что потребитель будет воспринимать обозначение «Ластика» как фантазийное, не имеющее смыслового значения. Противопоставляемый же товарный знак, наоборот, имеет смысловое значение – «ласточка» - маленькая, быстро летающая птица отряда воробьиных с длинными острыми крыльями, его значение содержится в современных толковых словарях (см., например, С.И. Ожегов, Н.Ю, Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, «АЗЪ», 1993, с.328), и широко известно населению Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о невозможности проведения анализа на семантическое сходство ввиду отсутствия смыслового значения у элемента «Ластика».

Анализ фонетического сходства показал, что слова «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТИЦА», несмотря на совпадение начальных букв и звуков [ЛАСТ] не являются сходными ввиду значительной разницы звучания в средней и конечной частях слов [ИЦА] - [ОЧКА], составе гласных [А-О-А и А-И-А] и согласных [Л-С-

Т-Ч-К и Л-С-Т-Ц], что в совокупности приводит к выводу об отсутствии фонетического сходства у сравниваемых обозначений.

Графически сравниваемые товарные знаки также различны, несмотря на совпадение алфавита написания, ввиду того, что обозначение «ЛАСТОЧКА» выполнен заглавными буквами тонким шрифтом, а обозначение «ЛАСТИЦА» выполнен строчными буквами с заглавной буквой «Л» более толстым шрифтом.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения у сравниваемых товарных знаков, обусловленный отсутствием ассоциации между обозначениями в целом, несмотря на отдельные фонетические и графические совпадения.

Анализ однородности товаров показал, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение просит признать предоставление правовой охраны недействительным, являются однородными товарам 30 класса МКТУ, приведенным в перечне товарного знака по свидетельству №124607, поскольку относятся к одному виду – кондитерских изделий.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поэтому маркированные ими однородные товары 30 класса МКТУ не смешиваются в гражданском обороте. Проведенный анализ дает основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №292643 была произведена правомерно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №292643 полностью.**