

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), рассмотрела возражение от 28.10.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342350, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерское объединение «СладКо» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.01.2008 за № 342350 по заявке № 2006723199/50 с приоритетом от 16.08.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СЛАДА» (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ПТИЧКА В ОБЛАКАХ», имеющее фантазийное значение по отношению к производимым товарам.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.10.2009, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным частично в отношении зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарного знака по свидетельству №342350 произведена с нарушением пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), так как

оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №193067, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки по большинству признаков графического сходства являются сходными;

- по фонетическому критерию сходства оспариваемый и противопоставленный товарные знаки также являются сходными;

- в русском языке нет фразеологизма «птичка в облаках», как устойчивого словосочетания, поэтому смысловое значение оспариваемого товарного знака «ПТИЧКА В ОБЛАКАХ» определяется значением входящих в него слов;

- по смысловому критерию сходства оспариваемый товарный знак «ПТИЧКА В ОБЛАКАХ» и противопоставленный товарный знак «ПТИЧКА» следует признать сходными, поскольку выявляется совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, в том числе конфеты»;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; 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; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты мучные; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для

кондитерских изделий; сладости; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста»;

- товары оспариваемого и противопоставленного знаков относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, поэтому вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности к маркировке при их потреблении более высока;

- положения законодательства призваны защитить интересы, как изготовителя товаров, так и потребителя путем недопущения возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей сходными товарными знаками, т.к. это может привести к дезориентации потребителя и к «размыванию» знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342350 недействительным частично, как произведенное в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее:

- звуковое сходство, определяемое на основании близких и совпадающих звуков, в сравниваемых обозначениях присутствует в первом слове «ПТИЧКА», но полностью отсутствует во втором слове «ОБЛАКАХ»;

- каждое обозначение несет в себе смысловую нагрузку, вызывающую ассоциативные образы, которые в названиях «птичка» и «птичка в облаках» абсолютно разные;

- упаковки конфет, маркируемых оспариваемым и противопоставленным знаками, не сходны и изготовлены на основании различных технических условий;

- отличается и сам товар – конфеты по своему химическому составу.

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

С учетом даты поступления заявки № 2006723199/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте 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.

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, изложенных в пункте 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, 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПТИЧКА В ОБЛАКАХ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Данное обозначение с точки зрения грамматики русского языка является словосочетанием, включающим главное слово «ПТИЧКА...» и связанное с ним по смыслу зависимое слово с предлогом «...В ОБЛАКАХ». Сведения о семантике словосочетания «ПТИЧКА В ОБЛАКАХ», как устойчивого фразеологического оборота, обладающего самостоятельным смысловым значением, отсутствуют. Изложенное позволяет говорить о смысловом значении оспариваемого товарного знака, исходя из семантики составляющих его слов. Доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент «ПТИЧКА...», поскольку, является главным словом и именно он (элемент) находится в начальной позиции, с которой начинается обзор всего обозначения в целом. В этой связи при анализе сходства сравниваемых товарных знаков за основу взято сравнение в первую очередь доминирующего элемента знака.

В доводах возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона оспариваемому товарному знаку

противопоставлен товарный знак по свидетельству № 193067, имеющий более ранний приоритет и зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ, представляет собой словесное обозначение «ПТИЧКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

При сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по признакам звукового сходства словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил выявлено фонетическое вхождение одного обозначения в другое в качестве самостоятельного слова. Изложенное является основанием для признания фонетического сходства обозначений.

Визуальное сходство выявлено по графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу (строчное), алфавиту и используемому цветовому сочетанию (черно-белое).

Поскольку оспариваемое обозначение «ПТИЧКА В ОБЛАКАХ» не является устойчивым фразеологическим выражением, имеющим самостоятельное смысловое значение, оно не способно вызвать ассоциаций, отличных от входящих в него слов. Поэтому совпадение одного из элементов «ПТИЧКА» сравниваемых знаков, на который падает логическое ударение, при наличии у него самостоятельного значения позволяет констатировать смысловое сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Учитывая фонетическое, семантическое и графическое сходство сравниваемых знаков, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве знаков, а для установления смешения необходимо проведение анализа однородности товаров.

Оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки следующих товаров 30 класса МКТУ: «ароматизаторы; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие

натуральные; глюкоза пищевая; 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 макаронные; изделия пирожковые; карамели; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крахмал пищевой; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; мука; мята для кондитерских изделий; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сэндвичи; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктов-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №193067 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, в том числе конфеты».

Сопоставительный анализ части товаров 30 класса, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому знаку, а именно таких товаров, как бисквиты; 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; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки

[кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты мучные; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, свидетельствует об их однородности по виду, кругу потребителей и условиям реализации.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам учла тот факт, что товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и массового спроса, в отношении которых возможность смешения товаров различных производителей достаточно высока.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 28.10.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342350 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

30 - ароматизаторы; бадьян; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза пищевая; изделия макаронные; изделия пирожковые; клейковина пищевая; крахмал пищевой; кулебяки; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мята для кондитерских изделий; орех мускатный; патока; пироги; пицца; попкорн; продукты зерновые; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряности; пудинги; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сэндвичи; тортилы [маисовые лепешки]; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].