

Палата по патентным спорам 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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.05.2005, поданное ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение) против регистрации товарного знака «СОРМОВСКИЙ» по свидетельству №279565, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003723570/50 с приоритетом от 28.11.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.12.2004 за №279565 на имя Открытого акционерного общества «ХЛЕБ», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «СОРМОВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.05.2005, уточненное на заседании коллегии 23.06.2006, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №279565 недействительной частично, поскольку она произведена в нарушение пунктов 1, 3 статьи 7 Закона 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).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №279565 «СОРМОВСКИЙ» является сходным до степени смешения в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ с ранее заявленными и зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками №196154 «СОРМОВСКИЕ конфеты», №242599 «СОРМОВСКОЕ» и обозначением «СОРМОВСКИЙ» по заявке №2001724767/50;
- товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, а именно – «карамель (конфеты), конфеты, лакричные

конфеты, помадки (кондитерские изделия), шоколад, мармелад (кондитерские изделия), конфеты мятные, леденцы» однородны товарам противопоставленных товарных знаков;

- Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика» получило право на фирменное наименование 13.11.1992, то есть задолго до подачи заявки №2003723570/50 с приоритетом от 28.11.2003.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании регистрации №279565 недействительной частично в отношении товаров 30 класса МКТУ - «карамель (конфеты), конфеты, лакричные конфеты, помадки (кондитерские изделия), шоколад, мармелад (кондитерские изделия), конфеты мятные, леденцы».

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»;

2. Распечатки оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, выразил согласие с изложенными в нем доводами.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 28.11.2003 поступления заявки №2003723570/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

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

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №279565 представляет собой словесное обозначение «СОРМОВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

Противопоставленный словесный товарный знак «СОРМОВСКОЕ» по свидетельству №242599 выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ обозначений «СОРМОВСКИЙ» и «СОРМОВСКОЕ» показал, что они имеют высокую степень фонетического, графического и семантического сходства в силу совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Анализ перечней товаров сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ оспариваемого знака «карамель (конфеты), конфеты, лакричные конфеты, помадки (кондитерские изделия), шоколад,

мармелад (кондитерские изделия), конфеты мятные, леденцы» следует признать однородными товарам 30 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленной регистрации №242599 «кондитерские изделия мучные», так как они являются товарами одного рода (кондитерские изделия) и имеют одинаковые круг потребителей и условия реализации.

Отличие товаров по виду не опровергает вышеприведенного вывода в связи с возможностью возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю, так как они обозначены товарными знаками, имеющими высокую степень сходства.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака №279565 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарным знаком №242599, ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров, является правомерным, с чем правообладатель, в свою очередь, выражает согласие (см. Приложение 1 к протоколу от 23.03.2006).

С учетом изложенного, проведение сравнительного анализа оспариваемого товарного знака с другими, упомянутым в возражении товарными знаками, а также оценка его соответствия требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, не являются необходимыми.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.05.2005 и признать регистрацию №279565 товарного знака «СОРМОВСКИЙ» недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

30— блины, бриоши, булки, вермишель, горчица, дрожжевые таблетки, за исключением используемых для лечебных целей, дрожжи, жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей, закваска, закваска для теста, зерновые продукты, йогурт замороженный (мороженое), какао-напитки, какао-напитки с молоком, какао-продукты, каперсы, кетчуп (соус), клейковина пищевая, кофейные напитки, кофейные напитки с молоком, кремы, крупы пищевые, кукуруза воздушная [попкорн], кукуруза измельченная, кукуруза поджаренная, кукурузные хлопья, лапша, майонез, макаронные изделия, макароны, манная крупа, мороженое, мука пищевая, мука пищевая из тапиоки, мускатный орех, овсяные хлопья, пироги, пироги круглые, пироги с мясом, пироги с фруктово-ягодной начинкой, пицца, пищевые продукты на основе овса, пищевые продукты, содержащие крахмал, подслащивающие вещества натуральные, пряности, пудинги, пшеничная мука, равиоли [пельмени], смеси сухие для мороженого, спагетти, сэндвичи, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, шоколадные напитки с молоком, щербет (мороженое).