

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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, поступившее 12.09.2017, поданное ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 468185, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ПТИЧЬЕ БАРОККО**» по заявке № 2011725597, поданной 08.08.2011, зарегистрирован 13.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 468185 на имя ООО «Рекорд ГСК», Самарская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем 12.09.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 468185 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком **БАРОККО** по свидетельству № 221161, правовая охрана которого действует, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

В возражении проведен подробный сравнительный анализ и отмечено, что сопоставление знаков показывает их фонетическое (близкие и совпадающие звуки, близость состава согласных и т.д.) и графическое сходство (исполнение знаков заглавными буквами русского алфавита). В отношении смыслового сходства указано, что центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы, в оспариваемом товарном знаке является тождественное слово «БАРОККО».

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ПТИЧЬЕ БАРОККО» и знак «БАРОККО» являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому критериям, что создает угрозу смешения. При этом отмечено, что согласно разъяснениям Президиума ВАС РФ достаточно установить угрозу смешения товарных знаков, а не реальное смешение. Далее приведен анализ судебной практики (например, «Ласточка»/«Ласточка-певунья»).

В возражении также указано, что лицо, подавшее возражение, является владельцем знака «*Барокко*» по международной регистрации № 1257254, правовая охрана которого распространена на США, Армению, Европейский союз, Израиль, Китай и т.д.

К возражению приложены распечатки знаков (1) и копии словарных источников (2).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 468185 в отношении части товаров 30 класса МКТУ: *«какао; сахар; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; галеты; бисквиты; булки; вафли; закуски легкие на базе хлебных злаков; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); марципаны;*

*напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; птифуры; пастилки [кондитерские изделия]; патока; помадки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пряники; пудинги; пралине; продукты мучные; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сушки; торты фруктово-ягодные; тортилы [маисовые лепешки]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; шоколад».*

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 468185, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, 16.11.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании положений статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса. На основании статьи 1506 Кодекса сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, публикуются в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации. Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован 13 августа 2012 года;

- данный товарный знак за более 6 летний срок (с даты приоритета) использования стал самостоятельным коммерческим обозначением компании-правообладателя, и вполне очевидно ассоциируется у потребителей только с правообладателем;

- при проведении экспертизы заявленного обозначения товарный знак «БАРОККО» не был противопоставлен, напротив, в результате экспертизы было установлено, что заявленное обозначение «ПТИЧЬЕ БАРОККО» соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, таким образом, решение о регистрации было принято законно и обоснованно;

- сравниваемые товарные знаки имеют существенные фонетические отличия (разное количество слов, различное количество звуков и число слогов, существенные различия в ударении);

- разное количество слов и букв обеспечивает безусловное различие обозначений «БАРОККО» и «ПТИЧЬЕ БАРОККО» при их зрительном восприятии потребителями;

- слова в составе сравниваемых обозначений определяют совершенно разные комплексы смысловых ассоциаций. Словосочетание «ПТИЧЬЕ БАРОККО» является неделимым, так как построено по принципу предмет и его признак, а не просто состоит из двух отдельных слов. Смысл, заложенный в сравниваемые обозначения из-за конструктивных особенностей и сочетания с другим словом, предельно различается, на лицо противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. БАРОККО — стиль в танцевальном, архитектурном, изобразительном искусстве. ПТИЧЬЕ БАРОККО — барочное изображение самой птицы, ПТИЦА, танцующая в стиле барокко. Очевидно, что именно слово «ПТИЧЬЕ» придает обозначению иной самостоятельный смысл, который не позволяет создавать даже угрозу смешения в глазах потребителей;

- результаты лингвистической экспертизы словесного обозначения «ПТИЧЬЕ БАРОККО», приложенные к отзыву, в сопоставлении со словесным обозначением «БАРОККО» (кафедра русского языка и массовой коммуникации исследовательского университета имени академика С.П.Королева), сводятся к тому, что существенными являются различия во всех названных аспектах (фонетическом, графическом, структурном и лексико-семантическом), которые и обеспечивает ярко выраженное своеобразие словесного обозначения «ПТИЧЬЕ БАРОККО» в сравнении со словесным обозначением «БАРОККО» в восприятии их потребителями;

- имеется практика регистрации товарных знаков со словом «ПТИЧЬЕ» для однородных товаров 30 класса МКТУ («ПТИЧЬЕ ВОЛШЕБСТВО» № 384041 и «ВОЛШЕБСТВО» № 185258, «ПТИЧЬЯ РАПСОДИЯ» № 329410 и «ЗОЛОТАЯ

РАПСОДИЯ» № 374273, «ПТИЧЬЯ РАДОСТЬ» № 339352 и «РАДОСТЬ» № 222295);

- правообладатель товарного знака «ПТИЧЬЕ БАРОККО» является крупной компанией-производителем и добросовестным участником рыночных отношений, работающей уже более десяти лет, а также правообладателем 40 товарных знаков, которые активно использует, маркируя свою продукцию.

К отзыву приложены:

- копии и распечатки свидетельств на товарные знаки (3),
- распечатки из сети Интернет (4),
- результаты лингвистической экспертизы (5).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.08.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату приоритета, 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ПТИЧЬЕ БАРОККО**» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №468185 оспаривается в отношении части товаров 30 класса МКТУ *«какао; сахар; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; галеты; бисквиты; булки; вафли; закуски легкие на базе хлебных злаков; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); марципаны; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; птифуры; пастилки [кондитерские изделия]; патока; помадки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пряники; пудинги; пралине; продукты мучные; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сушки; торты фруктово-ягодные;*

*тортилы [маисовые лепешки]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; шоколад»,* указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный товарный знак «**БАРОККО**» по свидетельству №221161 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «*вафли; галеты; десерты; драже; зефир; зерновые продукты; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; какао; какао-продукты; карамель [конфеты]; кондитерские изделия; кондитерские изделия для украшения; кондитерские изделия мучные; конфеты; кофе; крекеры; кремы; марципаны; мучные изделия; мучные изделия кондитерские; паста фруктовая [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пирожные; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сухари; торты; хлебобулочные изделия; шоколад; изделия из шоколада.*»

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БАРОККО», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в целом.

Анализ словарных источников (<http://dic.academic.ru/>) показал, что слово «птичье» означает: прил. к птица (птичий клюв, птичье гнездо, птичьи перья и т.д.), слово «барокко» - 1) вычурный и пышный стиль в искусстве 17-18 вв., 2) имеющий такой стиль, выполненный в таком стиле (например, архитектура барокко).

Наличие в оспариваемом товарном знаке, помимо слова «БАРОККО», прилагательного «ПТИЧЬЕ», расположенного в начальной позиции, удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит звуковое отличие между сопоставляемыми товарными знаками.

Кроме того, словосочетание «птичье барокко» образует новый, качественно иной уровень восприятия, отличный от словарного значения слова «барокко», вызывающего в сознании потребителя ассоциации с архитектурным стилем.

Что касается товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 468185 и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия отмечает следующее.

Необходимо особо подчеркнуть, что в возражении приведен конкретный перечень части товаров 30 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 468185, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны данному знаку, однако отсутствует анализ однородности указанных товаров товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака.

Сравнительный анализ вышеприведенного перечня товаров 30 класса МКТУ, указанного в возражении, и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что в сопоставляемых перечнях присутствуют совпадающие товары 30 класса МКТУ. Остальные сопоставляемые товары (различного вида изделия кондитерские, различного вида конфеты, различного вида мучные изделия и т.д.) относятся к одному роду, имеют одно и то же назначение (продовольственная продукция), одинаковые условия реализации (продовольственные магазины) и круг потребителей (люди, покупающие продукты питания), в связи с чем их следует отнести к категории однородных товаров.

Кроме того, коллегия не располагает материалами, свидетельствующими о том, что товары 30 класса МКТУ, маркированные товарным знаком «БАРОККО», имеют определенную репутацию и ассоциируются у потребителя исключительно с лицом, подавшим возражение, как производителем этих товаров, в связи с чем отсутствует вероятность того, что оспариваемый товарный знак вызовет смешение с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Довод правообладателя об отсутствии столкновений с какими-либо обозначениями и введения кого-либо в заблуждение в фактической деятельности дополнительно свидетельствуют в пользу вышеуказанного вывода о том, что в сознании потребителя сравниваемые обозначения не вызывают сходных ассоциаций.



Таким образом, вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 468185.**