

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, рассмотрела возражение от 30.08.2010, поданное Соловьевым Игорем Витальевичем, г. Тула (далее - заявитель) на решение Роспатента от 22.03.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008717401/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008717401/50 с приоритетом от 03.06.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 31 и услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «Балтик продукт», размещенный внутри овала, разрывом в правой верхней части, в котором расположено стилизованное изображение рыбы.

Роспатентом 22.03.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 40 класса МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 и 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков: «БАЛТИКА» по свидетельствам №№369311, 369310, 369309, 369307, 369306, 369305, 369304, 369170 – 369174, 315122, 350169, 346983, 346982, 349031, 349030, 346981, 316656, 331454, 351466, 343911, 303837, 262797, 237728, 221139, 175614, 173746, 175349, 390049, 391606, 392517, 383850[1], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29, 31 и услуг 35, 43 классов МКТУ, с

товарным знаком «Балтик» по свидетельству № 203176[2], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 35, 39, 40 классов МКТУ и с товарным знаком «BALTIC» по свидетельству № 273515 [3], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ. Кроме того, словесный элемент «Продукт», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом, так как относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

В возражении от 30.08.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров и услуг: «29 класса МКТУ - жиры пищевые; консервы рыбные; креветки; ламинарии обжаренные; лангусты [неживые]; лосось; мидии [неживые]; моллюски [неживые]; мука рыбная для употребления в пищу; омары [неживые]; печень; продукты рыбные; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; сардины; сельдь; трепанги неживые]; тунец; устрицы [неживые]; филе рыбное; экстракты водорослей пищевые; 31 класса МКТУ - икра рыб; рыба [живая]; 35 класса МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц], включая оптовую и розничную торговлю; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 40 класса МКТУ - замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов; копчение пищевых продуктов; помол муки».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель не согласен, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки «БАЛТИКА» фонетически и семантически сходны;
- отсутствие фонетического сходства обусловлено разным количеством слогов, «БАЛ-ТИ-КА» (три слога), «БАЛ-ТИК ПРО-ДУКТ»(четыре слога), из которых совпадает только первый слог «БАЛ-»;
- заявитель не находит семантического сходства в сравниваемых обозначениях;

- заявитель является добросовестным хозяйствующим субъектом, который занимается оптовой продажей рыбы и морепродуктов, деятельность заявителя подтверждается приложенными к возражению материалами, касающимися реализации морепродуктов и средств, вложенных в рекламу;

- территориально заявитель находится в одном районе с Тульским филиалом ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», при этом за прошедшие 10 лет прямого соседства столкновений интересов заявителя с компанией «Балтика» не было;

- правообладатель товарного знака [2] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ.

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

С учетом даты (03.06.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры и т.д.

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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. При этом принимаются 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 комбинированное обозначение, состоящее из размещенных внутри разорванного овала словесных элементов «Балтик» и «продукт», расположенных в две строки, и стилизованного изображения рыбы, расположенной в разрыве овала. Слово «Продукт», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом в соответствии с

пунктом 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью, что заявителем не оспаривается. С учетом ограничения перечня, представленного в возражении, государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 31 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 40 класса МКТУ основано на наличии зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1- 3] в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет.

Противопоставленные знаки [1] представляют собой различные варианты обозначений, в состав которых входит слово «БАЛТИКА», выполненное буквами русского алфавита, или «BALTIKA», выполненное буквами латиницы. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 29, 31, услуг 35, 39, 43.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «БалтикАвто», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 40 классов МКТУ.

Знак [3] содержит словесный элемент «BALTIC» и словосочетание «Балтийская экспедиторская компания», зарегистрирован для услуг 39 класса МКТУ: экспедирование грузов.

Поскольку заявитель ограничил объем своих притязаний только товарами 29, 31 и услугами 35, 40 классов МКТУ, знак [3], охраняемый только для услуг 39 класса МКТУ, неоднородных услугам, для которых испрашивается регистрация товарного знака, не является препятствием для указанной регистрации и не учитывается при анализе на тождество и сходство.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Балтик продукт» сходно фонетически с противопоставленными знаками [1-2] в силу того, что указанные знаки содержат в качестве так называемого «сильного» элемента тождественный или сходный словесный элемент «Балтик»/«БАЛТИКА». Несмотря

на наличие в сравниваемых обозначениях различных изобразительных и неохраняемых элементов, основное внимание потребителя при восприятии комбинированного обозначения акцентируется на словесном элементе, в данном случае на словах «Балтик» или «БАЛТИКА», поскольку именно словесный элемент легче запоминается и несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке. В связи с отсутствием смыслового значения у словесного элемента «Балтик» анализ смыслового сходства указанных обозначений не проводится.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в уточненном перечне заявки №2008717401/50, и в перечнях регистраций [1-2], показал, что товары 29, 31 и услуги 35 классов МКТУ указанного перечня однородны товарам 29, 31 и услугам 35 классов МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки [1-2], так как сравниваемые перечни содержат товары и услуги, относящиеся к одному виду, к одной родовой группе, имеющие одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Услуги 40 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно: «консервирование пищевых продуктов; копчение пищевых продуктов» идентичны услугам 40 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], поскольку относятся к одному виду услуг.

Однородность товаров 29, 31 и услуг 35, 40 классов МКТУ и сходство сравниваемых обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Закона.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг, указанный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [2] выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008717401/50 в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, что подтверждается представленным оригиналом письма-согласия. Принимая во внимание данное письмо, коллегия Палаты по патентным спорам снимает противопоставление [2]. Тем не менее, указанное обстоятельство позволяет зарегистрировать товарный знак по заявке №2008717401/50 только в отношении услуг 40 класса МКТУ, поскольку в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ не устранены препятствия в виде серии товарных знаков[1], принадлежащих ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 30.08.2010, изменить решение Роспатента от 22.03.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008717401/50 в отношении следующего перечня услуг:**

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

(526) Продукт.

(591) синий, белый

(511) 40 – замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов; копчение пищевых продуктов; помол муки.

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