

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 16.12.2005, поданное ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» на решение экспертизы от 09.09.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2005700088/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005700088/50 с приоритетом от 11.01.2005 является Открытое акционерное общество «Кондитерское объединение «СладКо», г. Екатеринбург (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «Серебряный» и «буревестник», образующих словосочетание, которые выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 08.09.2005 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и части товаров 30 класса МКТУ.

В отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия, в том числе бисквиты, вафли, изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, карамели, конфеты, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], пастилки [кондитерские изделия], печенье, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, сладкое сдобное тесто для кондитерских

изделий, сладости, торты фруктово-ягодные, халва, шоколад) экспертиза приняла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 2.8 и 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя других лиц товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №164224[1] с приоритетом от 13.05.1996 и товарным знаком «БУРИ ВЕСТНИК» по свидетельству №147924[2] с приоритетом от 22.09.1995. Заявленное обозначение сходно с товарным знаком [1] по фонетическому и семантическому, а с товарным знаком [2] – по фонетическому критериям сходствам.

В решении экспертизы отмечено, что в заявленном обозначении «Серебряный буреветник» логическое ударение падает на слово «буреветник», и именно оно несет главную семантическую нагрузку, а словесный элемент «Серебряный» в силу своего описательного смыслового значения (серебряный – блестяще-белый, цвета серебра, см. «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 4-е изд., дополненное, М.: Азбуковник, 2002, с. 713) не способен придать заявленному обозначению достаточной различительной способности.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 16.12.2005 и дополнении к возражению от 12.04.2006, доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и товарный знак [2] состоят из двух слов, но каждое слово содержит разное количество слогов и, соответственно, букв, звуков (8 слогов в словосочетании «Серебряный буреветник» и 4 слога в словосочетании «БУРИ ВЕСТНИК»), то есть сравниваемые знаки различаются по длительности звучания не менее чем на половину;

- второе слово заявленного обозначения «буреветник» и знак [2] также имеют фонетические отличия, поскольку словосочетание «БУРИ ВЕСТНИК» произносится с паузой для разделения словесных элементов, а также ввиду различного звучания второго слога – «РЕ» и «РИ», соответственно;

- таким образом, сравниваемые обозначения фонетически несходны, ввиду чего не могут быть смешаны потребителями;

- буреветник – род птиц из отряда плавающих, окраска оперения которых не бывает однородной, а включает сочетание различных цветов, при этом в природе не существует птиц такого вида с серебряным окрасом, что говорит о фантазийности заявленного обозначения;

- заявленное обозначение ассоциируется с неживым «буреветником» - ювелирным изделием или статуэткой, поскольку прилагательное «серебряный» означает относящийся к серебру, весь из серебра, из него сделанный (Словарь живого великорусского языка, В.И. Даль), в то время как противопоставленный товарный знак «БУРИ ВЕСТНИК» ассоциируется с живым вестником бури – человеком или живой птицей;

- сравнение заявленного обозначения и товарного знака [1] показало, что они включают идентичный по звучанию словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК», однако звуковое отличие знаков определяется присутствием в заявленном обозначении второго словесного элемента - прилагательного «Серебряный»;

- как отмечалось выше, «серебряный буреветник» ассоциируется с изготовленным из серебра неживым объектом, либо сказочным персонажем, то есть является фантазийным и не может быть признан семантически сходным с отдельным словом «БУРЕВЕСТИК»;

- слово «Серебряный», как название особого элемента, отличающегося от других материалов Земли, придает рассматриваемому знаку достаточную различительную способность;

- в современных толковых словарях отмечается, что слово «серебре(я)ный» применяется в первую очередь как указание на изготовление предмета из серебра или из металла с примесью серебра, либо из материала с посеребренной поверхностью, а не как описание цвета;

- кроме этого, за счет исключительной смысловой силы слова «серебряный» – как знака ценности, денежного знака, знака призового места, лучшего голоса, седины, мудрости, юбилея, чистоты, прочности и т.д., данное прилагательное в сочетании с другим словом может изменить его смысл, как, например, в словосочетаниях «серебряная свадьба», «серебряная медаль», «серебряный век», «серебряные струны души», «серебряный смех», таким образом, заявленное обозначение «Серебряный буреветник» может быть воспринято не только в значении «серебряного украшения», «серебряной статуэтки»;

- таким образом, заявленное обозначение и товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения;

- указанный вывод подтверждается многолетней практикой экспертизы по регистрации товарных знаков со словом «серебряный(-е),(-ая),(-ое)», при наличии имеющихся зарегистрированных товарных знаков в виде входящего в это словосочетание слова («ПРИЗ» по свидетельству №127596 и «Серебряный приз» по свидетельству №264004, «Соната» по свидетельству №164200 и «Серебряная соната» по свидетельству №194602, «Принц» по свидетельству №157596 и «Серебряный принц» по свидетельству №190278 и т.д.);

- информация из сети Интернет свидетельствует о том, что словосочетание «Серебряный буреветник» хорошо известно потребителю как наименование конфет, выпускаемых ОАО «Кондитерским объединением СладКо».

В дополнение к возражению прилагались следующие материалы:

- Словарь живого великорусского языка, автор Даль В.И, в 4-х томах, Изд. Русский язык, Москва, 1999, т.4, с.50, 143, 144, 175, 176, на 8 л. [3];

- Толковый словарь русского языка Ожегова С.А. и Шведовой Н.А, РАН, Институт русского языка им. Виноградова, 4-е издание, дополненное, Москва, [Азбукоаник](#), 2002, с.713, на 2 л. [4];

- Яндекс, Слоаари: Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона - поиск слова «серебряный», на 6 л. [5];

- Интернет, Сайт «ГРАМОТА.РУ»: Словари русского языка – поиск слов «серебряный, серебряный», на 6 л. [6];

- Интернет, Толковый словарь русского языка - поиск слова «серебряный», на 6 л. [7];

- Сайт Интернета «@МА11,Ри», Энциклопедии - поиск слова «серебряный», на 12 л. [8];

- Яндекс. Расширенный поиск слова «серебряный», на 36 л. [9];

- Сайт «Энциклопедии ©МАИ.КЦ», поиск слова «буреветник», на 3 л. [10];

- Яндекс, Энциклопеди., Словари БСЭ и БЭС, поиск слова «буреветник», на 2 л. [11].

На основании изложенного, заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2005700088/50.

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

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 (11.01.2005) поступления заявки № 2005700088/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 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.

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

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «Серебряный буреветник», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с использованием

заглавной буквы «С» в слове «Серебряный». При этом словесный элемент «Серебряный» размещен над словом «буревестник».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленные товарные знаки также представляют собой словесные обозначения «БУРЕВЕСТИК» [1] и «БУРИ ВЕСТНИК» [2], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака [1] было установлено графическое, звуковое, а также семантическое сходство.

При выполнении словесных элементов указанных обозначений был использован один и тот же алфавит, цветовое сочетание, стандартный шрифт и графическое написание букв (печатные), ввиду чего обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их графическом сходстве.

Звуковое сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] выявлено на основании вхождения этого знака в рассматриваемое обозначение «Серебряный буревестник», что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным п. 14.4.2.2(а) Правил.

Что касается утверждения заявителя о том, что в заявленном обозначении прилагательное «Серебряный» “меняет значение слова «буревестник»”, ввиду чего сравниваемые знаки имеют совершенно разные значения, то оно не может быть признано обоснованным по следующим причинам.

Действительно, в лексике русского языка встречаются устойчивые сочетания слов - фразеологизмы, имеющие самостоятельное смысловое значение, которое не определяется значением входящих в них слов (например, золотые руки, медвежья услуга, бить баклуши и т.д.).

Однако анализ различной справочной литературы, в том числе, «Универсального фразеологического словаря русского языка» под ред. Т.Волковой, а также «Фразеологического словаря» под ред. А.И.Молоткова, показал, что в справочниках не представлена какая-либо информация, подтверждающая факт наличия в русском языке фразеологизма «серебряный буреветник».

Таким образом, семантическая окраска заявленного обозначения определяется значением слов «Серебряный» и «буреветник», отраженным в толковых словарях. Поскольку логическое ударение в словосочетаниях такого вида падает на имя существительное, основным элементом заявленного обозначения является слово «...буреветник» («буреветник»- большая океаническая птица с длинным клювом и с длинными острыми крыльями, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 62 [11]). При этом прилагательное «Серебряный ...», являясь зависимым словом в словосочетании, лишь указывает на качественную характеристику существительного «буреветник» (состоящий из серебра, либо цвета серебра и т.д., см. [11], с. 737).

Указанное подтверждает вывод экспертизы о смысловом сходстве знаков, основанном на совпадении одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет одинаковое смысловое значение.

В отношении фонетического восприятия товарного знака [2] необходимо отметить, что наличие паузы между словами «БУРИ» и «ВЕСТНИК» и отличающейся буквы «И» во втором слоге не оказывает решающего влияния на вывод о фонетическом сходстве этих элементов со словом «БУРЕВЕСТНИК», являющимся наиболее значимым элементом заявленного обозначения. Также является очевидным вывод о графическом сходстве сопоставляемых знаков.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, позволяют сделать вывод

о том, что обозначение «Серебряный буреветник» является сходным до степени смешения с товарными знаками «БУРЕВЕСТИК» [1] и «БУРИ ВЕСТИК» [2] и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении доводов заявителя об интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве наименования конфет, Палата по патентным спорам отмечает, что указанный факт не имеет отношения к предмету рассмотрения возражения, поскольку никак не связан с наличием либо отсутствием сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

Сведения о предоставлении правовой охраны другим объектам интеллектуальной собственности не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Представленное в Палату по патентным спорам ОАО «Кондитерским объединением «СладКо» особое мнение от 20.04.2006, не содержит убедительных доводов, опровергающих сделанные выше выводы, и по существу, повторяет доводы, изложенные в возражении от 16.12.2005 и дополнении к возражению от 12.04.2006.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2005, оставить в силе
решение экспертизы от 08.09.2005.**