

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.11.2011, поданное ОАО «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010709451, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010709451 с приоритетом от 25.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РОМАШКИНА НАТАШКА» и изобразительной элемент в виде стилизованных гирлянд из цветков ромашки разных размеров.

Роспатентом 26.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РОМАШКА» по свидетельству №321014 [1], словесным товарным знаком «НАТАША» по свидетельству №138031 [2], «РОМАШКА» по свидетельствам №141755/1 [3], №141755 [4] и «РОМАШКИ» по свидетельству №202456 [5].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесным элементом «РОМАШКИНА НАТАШКА» и противопоставленные товарные знаки «РОМАШКА», «РОМАШКИ», «НАТАША» отличаются фонетически, семантически и визуально;

- визуальное отличие знаков обусловлено разным зрительным впечатлением, создаваемым сравниваемыми обозначениями;

- разное смысловое значение знаков обусловлено тем, что заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию девочки, а противопоставленные знаки – название цветка и женское имя;

- сравниваемые знаки создают разные ассоциативные образы, что свидетельствует о несходстве их между собой в целом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010709451 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения от 28.11.2011 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «РОМАШКИНА НАТАШКА» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с противопоставленными товарными знаками «РОМАШКА» по свидетельству №321014 [1], словесным товарным знаком «НАТАША» по свидетельству №138031 [2], «РОМАШКА» по свидетельствам №141755/1 [3], №141755 [4] и «РОМАШКИ» по свидетельству №202456 [5] по фонетическому и семантическому критериям сходства. Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что конфеты «РОМАШКА», хорошо известные российскому потребителю, в течение 13 лет выпускаются ОАО

«РОТ ФРОНТ». Заявитель в свою очередь использует для однородной продукции упаковку в той же цветовой гамме и с похожими изобразительными элементами (цветки ромашки), что и правообладатель товарного знака по свидетельству №141755 (ОАО «РОТ ФРОНТ»). Указанное усиливает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №141755. На основании заключения Палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 21.04.2012 об отказе в удовлетворении возражения от 28.11.2011 и оставлено в силе решение Роспатента от 26.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2013 по делу №А40-95984/12-26-817 решение Роспатента от 21.04.2012 об отказе в государственной регистрации обозначения «РОМАШКИНА НАТАШКА» по заявке №2010709451 признано недействительным. Данное решение было признано законным и обоснованным Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.06.2013.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2013 заявление рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.03.2008) поступления заявки №2010709451 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоит из стилизованного изображения цветков ромашки разного размера, соединенных в виде гирлянд, между которыми расположены словесные обозначения «РОМАШКИНА НАТАШКА». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков «РОМАШКА» по свидетельству №321014 [1], «НАТАША» по свидетельству №138031 [2], «РОМАШКА» по свидетельствам №141755/1 [3], №141755 [4] и «РОМАШКИ» по свидетельству №202456 [5] в отношении однородных товаров.

Товарный знак по свидетельству №321014 [1] представляет собой стилизованное изображение цветка ромашки и слово «РОМАШКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №138031 [2] представляет собой имя собственное «НАТАША», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №141755/1 [3] представляет собой слово «РОМАШКА».

Товарный знак по свидетельству №141755 [4] представляет собой слово «РОМАШКА».

Товарный знак по свидетельству №202456 [5] представляет собой слово «РОМАШКИ».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] - [5] предоставлена для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2013 по делу №А40-95984/12-26-817 установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [5], состоящие из одного слова, и заявленное обозначение «РОМАШКИНА НАТАШКА», включающее в свой состав два словесных элемента, отличаются количеством звуков и распределением ударений.

Между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками отсутствует графическое сходство, поскольку входящие в их состав словесные элементы имеют разное шрифтовое и цветовое исполнение, имеются также существенные различия изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №321014.

Суд установил отсутствие сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства. Так, словесный элемент «РОМАШКИНА НАТАШКА» представляет собой женское имя и фамилию, тогда как слово «РОМАШКА» в противопоставленных товарных знаках [1], [3] – [5] обозначает род многолетних цветковых растений. Следовательно, различия между именем и фамилией человека и названием растения существенны и не имеют общего. Противопоставленный товарный знак [2] состоит из имени «НАТАША», однако данное слово также существенно отличается от имени «НАТАШКА».

При изложенных обстоятельствах, суд пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставляемых товарных знаков, и постановил обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке №2010709451.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 28.11.2011, отменить решение Роспатента от 26.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010709451.**