

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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 03.05.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Патентный поверенный», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 265625 по заявке № 2003714315/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2003714315/50 с приоритетом от 23.07.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2004 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Открытого акционерного общества «Экспериментальный кондитерско-булочный комбинат «ЗВЕЗДНЫЙ»», г. Москва. В результате договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 09.11.2004 за № 7339, исключительные права на товарный знак переданы Открытому акционерному обществу «Айс-Фили», г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.05.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 265625, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака Федеральным институтом промышленной собственности зарегистрированы словесные товарные знаки «ЛАКОМКА» (свидетельство № 126784, приоритет от 30.09.1993, ОАО «Рот Фронт»), «ЛАКОМКА» (свидетельство № 228893, приоритет от 23.11.2001, ООО «Компания Русский Холод»), серия знаков «Филевская» (свидетельство № 179173), «Филевский» (свидетельство № 179175), «Филевское» (свидетельство № 179172) с приоритетом от 09.06.1998, исключительные права на которые принадлежат ООО «Фили» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак состоит из двух слов «ФИЛЕВСКАЯ» и «ЛАКОМКА», каждое из которых до даты приоритета знака получило самостоятельную правовую охрану в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- на охраняемый элемент «ЛАКОМКА» оспариваемого товарного знака падает логическое ударение, при этом он имеет самостоятельное смысловое значение и обладает наибольшей различительной способностью. Лакомка – тот, кто любит лакомиться, кушать что-либо вкусное, лакомое;

- прилагательное, включенное в оспариваемый знак, привносит уточнение принадлежности к определенному производителю товара ООО «Фили», что является ложной информацией. Полное совпадение противопоставленного товарного знака «Филевская» по свидетельству № 179173 с составляющей «ФИЛЕВСКАЯ» оспариваемого знака дает основание предполагать, что потребитель сочтет товар, маркированный таким образом, принадлежащим одному производителю;

- маркировка оспариваемым знаком товара «карамель» с учетом маркировки того же товара знаком «Филевская» приведет к смешению производителей. При этом семантика слова «ЛАКОМКА» косвенно указывает на свойство товара:

лакомство, сладость, а элемент «ФИЛЕВСКАЯ» придает обозначению различительную способность;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками «ЛАКОМКА» и знаками «Филевская», "Филевский", "Филевское", образующими серию и зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копию Словаря русского языка под ред. С.И.Ожегова за 1984 на 1 л.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 265625 полностью.

Правообладателем представлен отзыв за № R0470592/11ru от 07.08.2007 на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарному знаку «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 265625, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков «Филевское» (свидетельство № 179172), «Филевская» (свидетельство № 179173), «Филевский» (свидетельство № 179175) прекращена досрочно в связи с неиспользованием на основании решения Палаты по патентным спорам. Указанное обстоятельство не позволяет рассматривать данные знаки в качестве мотивов для оспаривания регистрации № 265625;

- словесный элемент «ЛАКОМКА» оспариваемого знака входит в состав значительного количества товарных знаков, правообладателями которых в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ являются разные лица: «Волшебная лакомка» по свидетельству № 218329, «Невская лакомка» по свидетельству № 220646, «Кубанская лакомка» по свидетельству № 236300, «Лесная лакомка» по свидетельству № 162877, «Преображенская лакомка» по свидетельству № 217008, «Шоколакомка» по свидетельству № 245446;

- различительная способность слова «ЛАКОМКА» значительно ослаблена, а товарные знаки, в состав которых оно входит в различных сочетаниях, выполняют индивидуализирующую функцию товаров производителей из-за сочетания данного слова с разнообразными прилагательными и существительными, образующими уровень восприятия слова «ЛАКОМКА» качественно иным по сравнению с восприятием самого слова;

- оспариваемый товарный знак «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» обладает достаточной различительной способностью не только сам по себе, но и в результате его использования правообладателем по крайней мере с 2004 года (данные о производстве продукции приложены к материалам отзыва);

- мороженое, маркируемое оспариваемым товарным знаком, по крайней мере уже 3 года сосуществует на рынке с мороженым, выпускаемым правообладателем товарного знака «ЛАКОМКА» по свидетельству № 228893, при этом не существует объективных обстоятельств смешения этих знаков на рынке.

В обоснование своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- справка о производстве мороженого «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» за № 517/0110 от 20.07.2007 на 1 л. [1];

- удостоверения о качестве мороженого «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» № 34 от 02.03.2005, № 96 от 27.05.2005, № 168 от 13.08.2005, № 169 от 14.08.2005, № 228 от 18.11.2005, № 213 от 21.08.2006, № 294 от 23.11.2006, № 305 от 04.12.2006, № 122 от 14.05.2007, № 149 от 10.06.2007, № 173 от 04.07.2007 на 11 л. [2];

- технические условия мороженого, вырабатываемого ОАО «АЙС-ФИЛИ» (ТУ 9228-035-00419762-02) на 3 л. [3];

- санитарно-эпидемиологическое заключения и приложение на 3 л. [4];

- сертификат соответствия продукции «мороженое» со сроком действия до 02.04.2008 на 1 л. [5];

- этикетки мороженого «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» в количестве 5 штук [6].

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 265625 и оставить в силе его регистрацию.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.07.2003) поступления заявки № 2003714315/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Пунктом 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их

расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 265625 (1) представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «ФИЛЕВСКАЯ» и «ЛАКОМКА». Знак исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита в одну строку. Товарный знак (1) охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ "кофе, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия,

кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед".

Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается из-за наличия ряда более ранних товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, для однородных перечней товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 179175 (2) представляет собой словесное обозначение «Филевский», выполненное буквами кириллического алфавита с оригинальной волнообразной прорисовкой, причем первая буква – заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана знака (2) действовала, в том числе для товаров 30 класса МКТУ. Решением Палаты по патентным спорам от 22.03.2007 правовая охрана знака (2) прекращена на территории Российской Федерации досрочно полностью в связи с неиспользованием.

Товарный знак по свидетельству № 179173 (3) представляет собой словесное обозначение «Филевская», выполненное буквами кириллического алфавита с оригинальной волнообразной прорисовкой, причем первая буква – заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана знака (3) действовала, в том числе для товаров 30 класса МКТУ. Решением Палаты по патентным спорам от 21.06.2007 правовая охрана знака (3) прекращена на территории Российской Федерации досрочно полностью в связи с неиспользованием.

Товарный знак по свидетельству № 179172 (4) представляет собой словесное обозначение «Филевское», выполненное буквами кириллического алфавита с оригинальной волнообразной прорисовкой, причем первая буква – заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана знака (4) действовала, в том числе для товаров 30 класса МКТУ. Решением Палаты по патентным спорам от 21.06.2007 правовая охрана знака (4) прекращена на территории Российской Федерации досрочно полностью в связи с неиспользованием.

Правообладателем знаков (2-4) являлось ООО «Фили», г. Москва.

Товарный знак по свидетельству № 228893 (5) представляет собой словесное обозначение «ЛАКОМКА», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита под наклоном. Правовая охрана

знака (5) действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Правообладателем знака (5) является ООО «Компания Русский Холод», г. Красногорск.

Товарный знак по свидетельству № 126784 (6) представляет собой словесное обозначение «ЛАКОМКА», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Срок действия регистрации знака (6) продлен до 30.09.2013 и правовая охрана действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Правообладателем знака (6) является ОАО «РотФронт», г. Москва.

Сравнительный анализ товаров оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-6) показал совпадение таких позиций, как "кофе, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед", представляющих собой товары широкого потребления. Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об однородности сравниваемых товаров.

Вместе с тем, анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-6) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-6) по фонетическому фактору сходства показал различную фонетическую длину сравниваемых знаков, обусловленную бóльшим количеством слогов и звуков, составляющих оспариваемый знак. Вышеизложенное обуславливает вывод о фонетическом различии сравниваемых знаков.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-6) по графическому фактору сходства показал разное общее зрительное впечатление, обусловленное различием в словесных составах оспариваемого знака (два слова) и противопоставленных знаков (одно слово); отличия в написании шрифта, буквами которого исполнены знак (1) и противопоставленные

знаки (2-4). Вышеизложенное обуславливает вывод о графическом различии сравниваемых знаков.

Семантически сравниваемые знаки (1) и противопоставленные знаки (2-6) также нельзя признать сходными на основании нижеследующего.

Оспариваемый товарный знак (1) представляет собой семантически связанную конструкцию в виде словосочетания, состоящего из прилагательного «ФИЛЕВСКАЯ» и существительного «ЛАКОМКА», образующих целостный запоминающийся образ. Основное логическое ударение в знаке падает на слово «ЛАКОМКА», причем прилагательное «ФИЛЕВСКАЯ», образованное от слова "ФИЛИ" (местность на западе Москвы. См. Интернет: Яндекс, словари), его дополняет и придает знаку определенный смысловой образ – лакомка из области Филя. Таким образом, дополнение существительного "ЛАКОМКА" прилагательным «ФИЛЕВСКАЯ» привносит в знак (1) качественно иной уровень его смыслового восприятия, отличный от восприятия каждого элемента по отдельности.

Образы, порождаемые в сознании потребителя противопоставленными знаками (2-6), различны с образом оспариваемого знака (1). Противопоставленные знаки (2-4) представляют собой отдельные прилагательные без определенной связи с каким-либо предметом. Знаки (5,6) представляют собой имя собственное - лакомка, не связанное с каким-либо определением, способным формировать новый стиль знака и привносящим в него иной уровень восприятия.

Таким образом, в сравниваемых знаках отсутствует подобие заложенных идей.

Фонетический, графический и семантический анализы позволяют сделать вывод об отсутствии сходства в целом оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-6). Оспариваемый знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2-6) не ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия. Сосуществование этих знаков на рынке однородных товаров не приведет к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака (1) для товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

Противопоставленные товарные знаки (2-6) не образуют единую серию знаков, исключительные права на которые принадлежат одному лицу. В связи с этим, у Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого знака (1) привела к смешению производителей однородных товаров 30 класса МКТУ.

Элемент "ЛАКОМКА" является составляющей товарных знаков, содержащих также прилагательные и приставки (например, «Волшебная лакомка» по свидетельству № 218329, «Невская лакомка» по свидетельству № 220646, «Кубанская лакомка» по свидетельству № 236300, «Лесная лакомка» по свидетельству № 162877, «Преображенская лакомка» по свидетельству № 217008, «Шоколакомка» по свидетельству № 245446), исключительные права на которые в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ принадлежат различным лицам. Данное обстоятельство подразумевает широкое использование производителями существительного "ЛАКОМКА" как части средства индивидуализации, формирующей позитивный доброжелательный образ.

Представленные документы [1-6] характеризуют правообладателя как действительного производителя части товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой товары широкого потребления, с выбором которых потребитель часто сталкивается, при этом способен выделить запомнившуюся ему продукцию и четко ее связывать с конкретным производителем.

На основании вышеизложенного, оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2-6) обладают различительной способностью независимо друг от друга и не создают у потребителя представления о принадлежности маркируемых ими товаров одному производителю.

Следует также отметить, что товарные знаки (2-4) не используются на территории Российской Федерации, что подтверждается решениями Палаты по

патентным спорам от 22.03.2007 (знак 2), от 21.06.2007 (знаки 3, 4), что, в свою очередь, исключает возможность столкновения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарными знаками (2-6), ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц, в отношении однородных товаров, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.05.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака "ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА" по свидетельству № 265625.