

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 12.10.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Рот Фронт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Веселый пилот» по свидетельству № 242186 при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2001735264/50 с приоритетом от 16.11.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2003 на имя Дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «РОШЕН», Киев, Украина (далее - правообладатель) в отношении товаров 16, 30 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 242186.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Веселый пилот», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.10.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 242186 товарного знака противоречит 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», введенным в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак «ПИЛОТ» по свидетельству № 125797, зарегистрированный в отношении однородных товаров 30

класса МКТУ, имеющий более ранний приоритет от 17.09.1993 по отношению к оспариваемому товарному знаку;

- сравниваемые товарные знаки сходны до степени смешения по всем критериям, по которым проводится сравнительный анализ;

- по графическому критерию сопоставляемые знаки оба являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Некоторое визуальное различие, а именно, использование при выполнении прописных и заглавных букв не оказывает влияния на восприятие знаков в целом. По общему зрительному впечатлению знаки являются сходными до степени смешения;

- словесное обозначение ««ПИЛОТ» входит в состав оспариваемого товарного знака, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве знаков;

- поскольку существительное «пилот» является самостоятельным объектом, а прилагательное «Веселый» выступает лишь его определением, то именно на существительное «пилот» падает логическое ударение;

- словесный элемент «пилот» в сопоставляемых обозначениях тождественен, имеет один и тот же смысл – «пилот – летчик, управляющий летательным аппаратом» (Словарь русского языка, С.И. Ожегов, под общей редакцией Л.И. Скворцова, 24-ое издание, исправленное, М. «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2005);

- товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам товарного знака по свидетельству № 125797. Являясь пищевыми продуктами краткосрочного пользования, данные товары относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности к маркировке при их приобретении более высока;

- положения Закона призваны защищать интересы как изготовителя товаров, так и потребителя, путем недопущения возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей сходными знаками, что может привести к дезориентации потребителя и «размыванию» знака.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 242186 недействительной частично в отношении всех зарегистриро-

ванных товаров 30 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «снабжение пищевыми продуктами; разработка рецептур кондитерских изделий».

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

- публикация товарного знака «Веселый пилот» на 2 л. [1];
- публикация товарного знака «ПИЛОТ» на 2 л. [2];
- копия стр.506 Словаря русского языка на 2 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, приводя следующие аргументы в пользу охраноспособности оспариваемого товарного знака:

- графическое сходство словесных товарных знаков не может выступать в качестве самостоятельного критерия сходства. Данный критерий может быть использован при сравнении комбинированных товарных знаков;

- словесный товарный знак, состоящий из двух словесных элементов, не может быть признан сходным по графическому критерию оценки сходства со словесным товарным знаком, который состоит из одного словесного элемента, в данном случае общее зрительное впечатление товарных знаков изначально различно и графическое написание товарных знаков общими стандартными шрифтами кириллического алфавита не способствует их графическому сходству, так как исполнение в обычной шрифтовой манере не может приводить к какому-либо визуальному выделению или, наоборот, сходству обозначений. В качестве существенного дополнения можно отметить, что товарный знак лица, подавшего возражение, представляет собой написание словесного элемента «ПИЛОТ» стандартным кириллическим шрифтом заглавными буквами без выделения отдельных буквенных элементов обозначения, товарный знак правообладателя «Веселый пилот» стандартным кириллическим шрифтом строчными буквами с визуальным выделением буквенного элемента «В» в качестве заглавной буквы;

- при сравнении словесных частей «Веселый пилот» - «ПИЛОТ» очевидно, что имя прилагательное «веселый», имеющее общеизвестное самостоятельное се-

мантическое значение и образованное от широко известной группы имен существительных – «веселость, веселье», выполненное начальным в составе товарного знака, не может быть признано фонетически слабым и не влияющим на общее фонетическое различие товарных знаков;

- словесный товарный знак «Веселый пилот» состоит из двух элементов, каждый по отдельности из которых и совместно являются фонетически значимыми в составе товарного знака. Сопоставительный анализ товарных знаков показал различную фонетическую длину сравниваемых знаков, обусловленную большим количеством слогов и звуков, составляющих товарный знак «Веселый пилот»;

- основное логическое ударение в товарном знаке «Веселый пилот» падает на словесный элемент «пилот», однако, имя прилагательное, выполненное первым в составе товарного знака, дополняет имя существительное и придает товарному знаку в целом определенный смысловой образ и привносит в товарный знак качественно иной уровень его смыслового восприятия, отличный от восприятия каждого элемента по отдельности. Пилот – человек, пилотирующий (управляющий) каким – либо техническим средством на высокой скорости (авиа, авто), что требует предельной концентрации внимания, и семантика (образное восприятие) указанного слова не может быть сопоставима с состоянием, которое определяется семантикой словесного элемента «веселый» - проникнутый весельем, полный веселья, доставляющий веселье;

- идеи в товарных знаках Веселый пилот и ПИЛОТ не являются подобными, они являются взаимоисключающими и несопоставимыми;

- правообладатель товарного знака «Веселый пилот» ДП Кондитерская корпорация «РОШЕН» является известным и крупным производителем кондитерских изделий. Использование товарного знака № 242186 «Веселый пилот» на территории РФ в больших объемах осуществляется в полном соответствии законодательству РФ и на основании зарегистрированного лицензионного договора кондитерской фабрикой «Ликонф», входящей в состав Кондитерской корпорации «РОШЕН». Продукция под товарным знаком «Веселый пилот» находится в различной ценовой категории в силу ценовой политики их производителей и на-

правленностью на различные группы потребителей, что на практике может исключить и так незначительную возможность их смешения и отнесения к одному производителю.

На основании вышеизложенного правообладатель товарного знака по свидетельству № 242186 просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Веселый пилот» и сохранить ее действие в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении от 12.10.2007, убедительными.

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 приоритета (16.11.2001) заявки № 2001735264/50 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 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (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.

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 ни на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпа-

дения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 242186 представляет собой словосочетание «Веселый пилот», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 242186 оспаривается из-за наличия товарного знака «ПИЛОТ» по свидетельству № 125797 с приоритетом от 17.09.1993.

Сравнительный анализ по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Вхождение словесного элемента «ПИЛОТ» в сопоставляемых знаках приводит к их фонетическому сближению.

Выполнение знаков стандартным шрифтом, лишенным оригинальности, обуславливает второстепенность данного критерия сходства, поскольку он сам по себе не несет индивидуализирующих особенностей.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что ассоциация обозначений в целом достигается за счет семантического фактора сходства. В товарных знаках по свидетельствам № 242186 и № 125797 присутствует слово «ПИЛОТ», которое, являясь именем существительным, определяет семантику обоих обозначений и на него падает логическое ударение, поскольку слово «веселый» оспариваемого товарного знака отражает только состояние пилота, что обуславливает вывод о семантическом сходстве знаков. Семантически сравниваемые товарные знаки являются

сходными, поскольку они подразумевают одного и того же человека пилота, а дополнительная конкретизация его состояния не является существенным. Словосочетание «веселый пилот» не является устойчивым, то есть представляет собой не фразеологическую единицу русского языка, а стандартную детерминативную синтагму, в которой слово «пилот» является определяемым элементом, а слово «веселый» - определяющим, которое имеет в русском языке определенное значение. Дополнение известного обозначения подобным эпитетом не привносит в него никаких особенных смысловых изменений, и, следовательно, обозначение «ПИЛОТ» и «Веселый пилот» семантически очень близки.

Товары 30 класса МКТУ в оспариваемом знаке, а именно: «кондитерские изделия; карамель [конфеты]; конфеты вафельные; леденцы; шоколад» однородны товарам 30 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №125797, так как относятся к кондитерским изделиям, а товар «жевательная резинка» в оспариваемом товарном знаке не может быть признан однородным им, так как является самостоятельным товаром, различается по назначению, составу и кругу потребителей. Услуги 42 класса МКТУ, а именно: «разработка рецептур кондитерских изделий» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 30 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №125797, поскольку связана с разработкой именно кондитерских изделий. Услуга 42 класса МКТУ, а именно: «снабжение пищевыми продуктами», не может быть признана однородной, так как имеет более широкое понятие как услуга.

При признании знаков сходными до степени смешения в отношении однородных товаров коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства. Конфеты «ПИЛОТ» кондитерской фабрики «Рот Фронт» приобрели свою известность еще на территории СССР и появление на рынке товаров маркированных сходным знаком может быть рассмотрено, как попытка использования заслуженной репутации широко известного обозначения и ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Все вышеизложенное дает коллегии Палаты по патентным спорам основания для признания оспариваемого словесного товарного знака «Веселый пилот» сходным до степени смешения в целом с противопоставленным товарным знаком «ПИЛОТ».

Таким образом, Палата по патентным спорам усматривает нарушение пункта 1 статьи 7 Закона при регистрации товарного знака по свидетельству № 242186.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 12.10.2007 и прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 242186 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

16 - бумага, картон; вывески бумажные или картонные; кульки [пакеты] бумажные; коробки картонные или бумажные; печатная продукция; бланки; брошюры; буклеты; проспекты; перечни; этикетки, за исключением тканевых; графические изображения; бюллетени информационные; календари; каталоги; плакаты; почтовые открытки; листы целлофановые для упаковки; сумки для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся; пленки эластичные; пластмассовые пленки; листы пузырчатые [пластмассовые].

30- жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей.

35 - реклама; изучение рынка; демонстрация товаров; распространение образцов; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; консультативные службы по организации и управлению делами; сбыт товара через посредников.

42 - дизайн в области упаковки [услуги]; снабжение пищевыми продуктами; поиск и разработки новых товаров.