

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.10.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007721788/50, поданное ЗАКРЫТЭ АКЦИОНЭРНЭ ТОВАРЫСТВО «ВЫРОБНЫЧЭ ОБЪЕДНАННЯ «КОНТИ», Украина (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007721788/50 с приоритетом от 17.07.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «amour», выполненного в оригинальной шрифтовой манере буквами латинского алфавита, и расположенного ниже изображения летящего Амура с луком и стрелой в руках. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.07.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «amour» сходно до степени смешения с товарным знаком «CREME d'AMOUR» по свидетельству №259912 с приоритетом от 24.07.2001, ранее

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- визуальное отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №259912 заключается в различных изображениях Амура, в количестве словесных элементов в знаках, кроме того, вид шрифта и цветовое сочетание, используемые при исполнении словесных элементов, различно;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются между собой фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, которые звучат по-разному;

- противопоставленное словосочетание в переводе с французского языка означает «крем любви», а заявленное слово имеет несколько значений, таких как: «любовная история, тайная любовная связь, любовная интрига, любовь, любовная связь, интрига», в этой связи сравниваемые обозначения нельзя признать сходными по семантическому фактору сходства;

- заявитель согласен с тем, что в перечнях товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений содержатся несколько позиций, которые могут быть однородны;

- заявитель считает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и имеет право на независимое существование на рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007721788/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Впоследствии заявителем был представлен в Палату по патентным спорам оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №259912 (1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.07.2007) поступления заявки №2007721788/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями абзацев 1, 2 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 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, 14.4.2.3 Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007721788/50 является комбинированным и состоит из выполненного в оригинальной графической манере словесного элемента «amour», под которым расположен изобразительный элемент в виде летящего ангелочка с луком и стрелой в руках. Правая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №259912 представляет собой комбинированное обозначение в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника, обрамленного в верхней его части тонкой полосой коричневого цвета. Под полосой в верхней части прямоугольника изображен летящий ангел, с направленными вниз луком и стрелой в руках. В нижней части обозначения помещены словесные элементы «CREME d'AMOUR», выполненные буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в зеленом, кремовом, сером, желтом, красно-коричневом, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в

отношении товаров 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном обозначении словесный элемент «amour» в переводе с английского и французского языков означает «любовь, страсть к чему-либо», а словесный элемент «CREME d'AMOUR» противопоставленного товарного знака представляет собой словосочетание, которое является лексической единицей французского языка и имеет значение «сливки, крем любви». Учитывая различные смысловые значения, заложенные в сравниваемые обозначения, ассоциации, вызываемые ими, также будут различными, в силу чего сопоставляемые обозначения следует признать несходными по семантическому фактору сходства.

Фонетически сравниваемые обозначения являются сходными за счет полного фонетического вхождения словесного элемента «amour» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак.

Графическое сходство сопоставляемых обозначений заключается в изображении одного и того же изобразительного элемента, а именно, крылатого ангелочка с луком и стрелой в руках. Несмотря на небольшие различия в воспроизведении ангелочка в обозначениях, в целом сравниваемые обозначения производят одинаковое зрительное впечатление. Следует также учесть, что визуальное сходство изобразительных элементов усиливается за счет смыслового значения, заложенного в сравниваемые обозначения, определяющегося изображением божества любви – Амура.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому факторам сходства.

Сравнительный анализ перечней товаров 30 класса МКТУ, указанных в сопоставляемых обозначениях, показал следующее.

Перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляет собой общее название класса, т.е. он включает обобщенные родовые

понятия товаров 30 класса МКТУ. В то время как в заявленном обозначении представлен детальный перечень видов товаров того же класса. Таким образом, следует признать, что часть сравниваемых товаров соотносится между собой как род-вид, а потому товары являются однородными. Вместе с тем, другая часть заявленных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, отсутствует в перечне противопоставленной регистрации №259912 и не является однородной товарам, указанным в перечне регистрации №259912.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №259912 представил письмо, в котором ООО «Русская вино-водочная компания – Санкт-Петербург» выражает согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации товарного знака по заявке №2007721788/50 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

При принятии письма-согласия коллегией Палаты по патентным спорам был учтен тот факт, что заявленное обозначение по заявке №2007721788/50 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №259912 не являются тождественными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.10.2009, отменить решение Роспатента от 30.07.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007721788/50 в отношении следующих товаров:

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

- (591) светло-желтый, желтый, темно-желтый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, белый.
- (511) 30 - бисквиты, блины, булки, вафли, галеты, жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей, загустители для пищевых продуктов, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, йогурт замороженный, какао-продукты, карамели, кексы, кондитерские изделия, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, кремы, кукурузные хлопья, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, мучные продукты, мюсли, овсяные хлопья, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, петифуры, пироги, пирожные, пицца, помадки кондитерские изделия], попкорн, пряники, пудинги, сладости, смеси сухие для мучных кондитерских изделий, соусы сладкие, сухари, сэндвичи, тесто для мучных кондитерских изделий, тесто миндальное, торты, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий, халва, хлебобулочные изделия, хлопья из зерновых продуктов, шоколад.

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