

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 09.10.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007711320/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007711320/50 с приоритетом от 18.04.2007 заявлено на регистрацию на имя ЗАКРЫТЭ АКЦИОНЭРНЭ ТОВАРЫСТВО «ВЫРОБНЫЧЭ ОБЪЕДНАННЯ «КОНТИ», г. Донецк, Украина (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесно-графическое обозначение, включающее словесные элементы «Бонжур мини», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «Бонжур» выполнено с наклоном, снизу подчеркнуто волнистой линией. Слово «мини» расположено в правом нижнем углу обозначения.

Роспатентом 19.05.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007711320/50 для всех заявленных 30 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены:

- товарные знаки со словесными элементами «Creme Bonjour» по свидетельствам №336095 [1] с приоритетом от 19.07.2006, №215944 [2] с приоритетом от 25.12.2000, №240324 [3] с приоритетом от 05.12.2000, зарегистрированные на имя компании Юнилевер Н.В.;

- словесный товарный знак «BONJOUR» по свидетельству №272985/1 с приоритетом от 17.10.2002, зарегистрированный на имя компании Сосьете де Продюи Нестле С.А. [4].

В возражении от 09.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака [4] предоставил заявителю письмо – согласие на использование и получение свидетельства на товарный знак «Бонжур мини» на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, кроме «кофе, чай, искусственный кофе, напитки и смеси на основе кофе и чая, кондитерские изделия на основе кофе»;

- с правообладателем товарных знаков [1-3] ведет переговоры о получении письма-согласия.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [5].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007711320/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В корреспонденции от 16.11.2009 заявитель представил оригинал письма-согласия [6] правообладателя товарных знаков [1-3].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.03.2010, заявитель выразил согласие с исключением словесного элемента «мини» из самостоятельной правовой охраны и скорректировал перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «кондитерские изделия, за исключением кондитерских изделий на основе кофе, а именно: пирожные,

печенье, печенье, покрытое шоколадом, птифуры, десерты на основе бисквита и печенья, конфеты, шоколад, суфлейные и пастило-мармеладные изделия».

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

С учетом даты приоритета (18.04.2007) заявки №2007711320/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, 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, не смотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 звукосочетаний 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 пунктах 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 в 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 представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Бонжур» и «мини», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Слово «Бонжур» выполнено под наклоном и подчеркнуто изогнутой линией. Шрифт словесного элемента «мини» значительно меньше шрифта, которым выполнено расположенное над ним слово «Бонжур».

Исходя из смыслового значения слова «мини» (максимально короткий или очень маленький, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, «АЗЪ», Москва, 1993, с. 365), можно сделать вывод о том, что оно является неохраноспособными на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона, так как представляет собой указание размера товара.

Поскольку данный словесный элемент не занимает доминирующего положения в обозначении, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента. Заявитель не возражает против исключения словесного элемента «мини» из самостоятельной правовой охраны.

С учетом неохраноспособности словесного элемента «мини» основным средством индивидуализации товаров заявителя является слово «Бонжур».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-4].

Противопоставленные товарные знаки, как словесный [1], так и комбинированные [2-3], включают словесные элементы «Creme Bonjour», при этом словесный элемент «Creme» является неохраняемым элементом товарных знаков.

Товарные знаки [2-3] включают также словесный элемент «Rama», однако это слово композиционно и семантически не связано со словесными элементами «Creme Bonjour», в силу чего воспринимается отдельно от них. В этой связи каждый из словесных элементов выполняет самостоятельную роль в индивидуализации товаров производителя.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «BONJOUR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4]

показал, что они являются сходными, поскольку включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Бонжур»/«BONJOUR».

Обращение к перечням товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1-4], показывает, что товары 30 класса МКТУ частично совпадают, либо относятся к одному роду/виду (кондитерские изделия, сладости), имеют одинаковый круг потребителей, назначение, сходные условия реализации. По указанным причинам сопоставляемые товары являются однородными.

Резюмируя изложенное, вывод заключения экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ является правомерным.

Однако, правообладатели товарных знаков [1-4] представили письма, в которых компании Юнилевер Н.В. – правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-3] и компания Сосьете де Продюи Нестле С.А. – правообладатель противопоставленного товарного знака [4] выражают согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации обозначения по заявке №2007711320/50 на имя заявителя в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- «пирожные; печенье; печенье, покрытое шоколадом; пtifуры; десерты, а именно на основе бисквита и печенья; конфеты; шоколад; суфлейные и пастило-мармеладные изделия» (перечень товаров, указанный в письме компания Юнилевер Н.В.);

- «в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ при условии, что данные товары не будут включать «кофе, чай, искусственный кофе, напитки и смеси на основе кофе и чая, кондитерские изделия на основе кофе»» (перечень товаров, указанный в письме компания Сосьете де Продюи Нестле С.А.).

С учетом требований к перечню товаров, в отношении которых предоставлено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2007711320/50, заявитель скорректировал перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «кондитерские изделия, за исключением кондитерских изделий на основе кофе, а именно: пирожные, печенье, печенье, покрытое шоколадом, пtifуры, десерты на основе бисквита и печенья, конфеты, шоколад, суфлейные и пастило-мармеладные изделия».

Коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателей товарных знаков [1-4], поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными. Так в состав заявленного обозначения помимо словесного элемента «Бонжур» входит словесный элемент «микро», а в состав противопоставленных знаков – словесные элементы «Сreme» [1-3] и «Rama» [2-3], при этом словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов. Кроме того, сравниваемые знаки имеют различные изобразительные элементы.

В силу всей совокупности указанных причин коллегия Палаты по патентным спорам принимает представленные согласия, которые устраняют препятствия для государственной регистрации обозначения по заявке №2007711320/50 в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.10.2009, отменить решение Роспатента от 19.05.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке №2007711320/50 в отношении следующих товаров:

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

(591) черный, серый, белый.

(526) «мини».

(511)

30 кондитерские изделия, за исключением кондитерских изделий на основе кофе, а именно: пирожные; печенье; печенье, покрытое шоколадом; пtifуры; десерты на основе бисквита и печенья; конфеты; шоколад; суфлейные и пастило-мармеладные изделия.

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