

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 29.10.2009, поданное ООО «Русская продовольственная компания», г. Киров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007731562/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007731562/50 с приоритетом от 11.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Наполеончики», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 29.07.2009 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «кофе; чай; какао; сахар; рис; саго; заменители кофе; картофельная мука; каши молочные; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукуруза воздушная (попкорн); манная крупа; пищевые продукты на основе овса; овес очищенный; овсяная мука; овсяные хлопья; пищевые продукты, содержащие крахмал; солодовый экстракт пищевой; хлопья из зерновых продуктов; ячменная мука; ячневая крупа; жевательная резинка, за исключением используемой в медицинских целях; мороженое; связующие вещества для мороженного; мороженое фруктовое; мед; сироп из патоки; ароматические вещества для напитков за

исключением эфирных масел; ванилин (заменитель ванили); глюкоза пищевая; пряности; специи; соль; горчица; уксус; приправы; соусы (приправы); кетчуп (приправы); майонез (приправы), маринад овощной (приправы); томатный соус; загустители для пищевых продуктов; закваска; клейковина пищевая; связующие вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для взбитых сливок; лед пищевой; солод пищевой». В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение является производным от слова «Наполеон», которое представляет собой название мучных кондитерских изделий (тортов и пироженных), изготавливаемых по определенному рецепту различными предприятиями и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (см. Интернет, <http://slovvari.yandex.ru>). В связи с этим для части товаров 30 класса «пироженные, торты» с наименованием «Наполеон» заявленное обозначение «наполеончики» является указанием на вид товара.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «На поле ончики!» (свидетельство №339367 с приоритетом от 25.08.2006), ранее зарегистрированным на имя ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская», 410010, г. Саратов, ул. Техническая, 16 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

При определении сходства обозначений принималось во внимание их фонетическое сходство.

В возражении от 29.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении описательности заявленного обозначения в отношении части товаров 30 класса МКТУ, относящихся к тортам и пирожным определенного вида, в связи с чем просит

исключить из перечня «мучные изделия; мучные продукты; кондитерские изделия мучные»;

- в отношении остальных кондитерских изделий, указанных в перечне, заявленное обозначение является фантазийным, что подтверждается регистрацией товарного знака «НАПОЛЕОН» по свидетельству №332004 на имя заявителя;

- решение о сходстве заявленного обозначения «Наполеончики» и противопоставленного товарного знака «На поле ончики!» было принято без учета имеющихся у сравниваемых знаков графических и смысловых различий, отсутствия ассоциируемости знаков в целом;

- заявитель не отрицает, что между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком присутствует определенное звуковое сходство, но вместе с тем, заявленное обозначение представляет собой одно слово, в то время как противоположный товарный знак является восклицательным предложением, содержащим три слова, что предполагает совершенно иную манеру прочтения;

- сравниваемые знаки отличаются визуально, поскольку противопоставленный товарный знак, состоящий из трех слов с восклицательным знаком, и заявленное обозначение, состоящее из одного слова, производят разное зрительное впечатление;

- сравниваемые обозначения отличаются семантически, поскольку заявленное обозначение является производным от слова «НАПОЛЕОН» (в русском языке употребляется в нескольких значениях: 1. символ человека, претендующего на исключительность и характеризующегося чрезвычайно властолюбивыми замыслами; 2. вид слоеного пирожного или торта; 3. сорт яблок; 4. плод такой яблони), а противопоставленный товарный знак представляет собой восклицательное предложение, смысл которого сводится к тому, что на некоем поле появились некие «ончики»;

- заявителю принадлежат права на товарный знак «НАПОЛЕОН», зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, с которым заявленное обозначение является сходным в силу семантического, а

также звукового и графического критериев сходства, поскольку слово «наполеончики» является производным от слова «наполеон»;

- наличие более ранней регистрации сходного товарного знака предполагает возможность регистрации на имя того же лица нового обозначения, сходного с ним до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2007731562/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кофе; чай; какао; сахар; рис; саго; заменители кофе; картофельная мука; каши молочные; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукуруза воздушная (попкорн); манная крупа; пищевые продукты на основе овса; овес очищенный; овсяная мука; овсяные хлопья; пищевые продукты, содержащие крахмал; солодовый экстракт пищевой; хлопья из зерновых продуктов; ячменная мука; ячневая крупа; блины; бутерброды; вермишель; лапша; макаронные изделия; макароны; спагетти; пироги; хлеб; булки; пицца; пельмени; ирис; пастила (кондитерские изделия); зефир; мармелад; халва; восточные сладости (кондитерские изделия); жевательная резинка, за исключением используемой в медицинских целях; сушки; кускус; вафли; галеты; марципаны; печенье; миндалевое печенье; петифуры (печенье), украшения съедобные, для пироженных и тортов; пряники; пудинги; солодовые галеты; сухари; пралине; мороженое; связующие вещества для мороженного; мороженое фруктовое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; ферменты для теста; ароматические вещества для напитков за исключением эфирных масел; ароматические вещества для пироженных за исключением эфирных масел; ванилин (заменитель ванили); глюкоза пищевая; пряности; специи; соль; горчица; уксус; приправы; соусы (приправы); кетчуп (приправы); майонез (приправы), маринад овощной (приправы); томатный соус; загустители для пищевых продуктов; закваска; клейковина пищевая; связующие вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для взбитых сливок; лед пищевой; солод пищевой».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (11.10.2007) поступления заявки №2007731562/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) 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 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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

Такие обозначения могут быть включены как неохраниемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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).

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 на регистрацию обозначение «Наполеончики» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква в слове заглавная, остальные – строчные.

Заявленное обозначение «Наполеончики» представляет собой производное от слова «Наполеон», являющегося названием определенного вида мучных кондитерских изделий (слоеных пирожных и тортов «Наполеон», см. Интернет, <http://slovare.yandex.ru>). В этой связи для части заявленных товаров 30 класса МКТУ «пирожные, торты» заявленное обозначение указывает на вид товара и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «На поле ончики!» по свидетельству №339367, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «На поле ончики!» по свидетельству №339367 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Противопоставленный товарный знак представляет собой словосочетание с восклицательным знаком на конце, взятое в кавычки. Словосочетание «На поле ончики!» написано в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники». Словосочетание «На поле ончики!» является фантазийным и смыслового значения не имеет.

Анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения «Наполеончики» и «На поле ончики!» характеризуются наличием тождественного состава букв и звуков, количеством слогов («на-по-ле-он-чи-ки» - 6 слогов), входящих в их состав. Отличие при звуковом воспроизведении сравниваемых обозначений обусловлено небольшими паузами при раздельном произношении слов в словосочетании «На поле ончики!», которые нивелируются при его быстром произношении. Что касается ударения, то в обозначениях «Наполеончики» и «На поле ончики!» ударной является одна и та же буква «о» в четвертом слоге.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить, что провести анализ обозначений по данному критерию не представляется возможным в силу отсутствия у противопоставленного товарного знака «На поле ончики!» смыслового значения, можно лишь предполагать, что таким образом обыгрывается слово «наполеончики».

Что касается графического критерия сходства, то при сравнении двух словесных знаков, выполненных с использовании стандартных шрифтов и лишенных какой-либо графической составляющей, указанный критерий не является определяющим.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в фонетическом отношении.

Анализ однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с учетом скорректированного заявителем перечня притязаний (указанная в возражении просьба заявителя об исключении из заявленного перечня таких товаров как «мучные изделия, мучные продукты, кондитерские изделия мучные») показал, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2007731562/50, являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №339367, поскольку соотносятся по виду/роду, имеют одно назначение и места реализации. Так, указанные в перечне заявленного обозначения товары «пудра для пироженных и торты; тесто для пирожных и торты; кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля;

кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; лакричные конфеты; лакричные палочки (кондитерские изделия); карамель (конфеты); ирис; пастила (кондитерские изделия); зефир; мармелад; халва; восточные сладости (кондитерские изделия); шоколад; вафли; галеты; марципаны; печенье; миндальное печенье; петифуры (печенье); пирожные; смеси сухие и украшения съедобные для пирожных и тортов; пряники; пудинги; солодовые галеты; торты; пралине; ароматические вещества для пирожных и тортов» и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного товарного знака являются однородными. В свою очередь такие товары заявленного обозначения как «хлеб; булки; пироги; пицца; сухари; сушки; бутерброды» однородны товару «хлебобулочные изделия», указанному в перечне противопоставленного товарного знака (см. Государственный стандарт РФ «Изделия хлебобулочные»).

Вместе с тем, в отношении таких товаров как «пшеничная мука; соевая мука; лапша; блины; вермишель; макаронные изделия; макароны; спагетти; пельмени; кускус; дрожжи; пекарные порошки; ферменты для теста», следует отметить, что сделанный экспертизой вывод об однородности этих товаров с товарами, указанными в перечне противопоставленного товарного знака, не является обоснованным.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным лишь частично.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.10.2009, изменить решение Роспатента от 29.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**  
**Наименования мест происхождения товаров"**

Г (511) І

- 30 - кофе; чай; какао; сахар; рис; саго; заменители кофе; картофельная мука; каши молочные; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукуруза воздушная (попкорн); манная крупа; пищевые продукты на основе овса; овес очищенный; овсяная мука; овсяные хлопья; пищевая мука; пищевые продукты содержащие крахмал; пшеничная мука; солодовый экстракт пищевой; соевая мука; хлопья из зерновых продуктов; ячменная мука; ячневая крупа; блины; вермишель; лапша; макаронные изделия; макароны; спагетти; пельмени; жевательная резинка, за исключением используемой в медицинских целях; кускус; мороженое; связующие вещества для мороженного; мороженое фруктовое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; ферменты для теста; ароматические вещества для напитков за исключением эфирных масел; ароматические вещества для пироженных за исключением эфирных масел; ванилин (заменитель ванили); глюкоза пищевая; пряности; специи; соль; горчица; уксус; приправы; соусы (приправы); кетчуп (приправы); майонез (приправы), маринад овощной (приправы); томатный соус;

загустители для пищевых продуктов; закваска; клейковина пищевая; связующие вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для взбитых сливок; лед пищевой; солод пищевой.

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