

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, 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 04.04.2008, поданное ОАО «Красный Октябрь» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Полет ласточки» по свидетельству № 247977, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «Полет ласточки» с приоритетом от 16.11.2001 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2003 за № 247977 на имя Дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «РОШЕН», Украина, г.Киев (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 30 классов МКТУ, а также услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Полет ласточки», которое «не имеет прямого отношения к заявляемым товарам и услугам».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.04.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «Полет ласточки» по свидетельству № 247977 в отношении товаров 30 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-І "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак «Полет ласточки» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ» по свидетельству № 183427 (приоритет от 23.07.1998, правообладатель ОАО «Красный Октябрь») и с товарным знаком

«ЛАСТОЧКА» по свидетельству № 124607 (приоритет от 30.08.1993, правообладатель ОАО «Рот Фронт»);

– сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено следующим:

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются словесными и выполнены в стандартном чёрно-белом начертании, шрифтом без особенностей, буквами кириллического алфавита; использование прописных и заглавных букв не оказывает решающего влияния на восприятие потребителем знаков в целом; следовательно, сопоставляемые знаки являются графически сходными;

- по фонетическому критерию словесные элементы «ласточки» и «ласточкин», являющиеся частью сопоставляемых обозначений «Полет ласточки» и «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ», являются сходными, т.к. состоят из 8 («ласточки») и 9 («ласточкин») букв/звуков, из которых 8 совпадают; указанные буквы расположены в одинаковой последовательности; в связи с указанным можно сделать вывод о полном вхождении словесного элемента «ласточки» в словесный элемент «ласточкин»; словесный элемент «полет», являющийся частью словосочетания «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ», также имеет полное вхождение в словосочетание «Полет ласточки»;

- словесные элементы «ласточки», «ласточкин» и «ЛАСТОЧКА» также сходны по фонетическому критерию, поскольку состоят соответственно из 8, 9, 8 букв/звуков, первые 7 из которых совпадают;

- элементы «ласточки», «ласточкин», являющиеся частью сопоставляемых обозначений, являются производными от существительного «ласточка» - «маленькая, быстро летающая птица из отряда воробьиных с длинными острвыми крыльями (Ожегов С.И., Словарь русского языка, Москва, «ОНИКС 21 век», Мир и образование», 2005, [1], с.310), полет – это «движение, передвижение по воздуху» ([1], с.541); таким образом, идеи, заложенные в сопоставляемых обозначениях «Полет ласточки» и «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ» подобны: передвижение по воздуху маленькой, быстро летающей птицы из отряда воробьиных; при этом идеи, заложенные в сопоставляемых обозначениях «Полет

ласточки» и «ЛАСТОЧКА» также подобны, т.к. конкретизация (полет) естественного состояния птицы не является существенной, поскольку основной характеризующий признак птицы ласточки и есть полет; более того, сильный элемент «ЛАСТОЧКА» совпадает в обозначениях «Полет ласточки» и «ЛАСТОЧКА», т.к. именно на него в обозначении «Полет ласточки» падает логическое ударение; таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными по семантическому критерию до степени смешения;

- на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, делает вывод, что сопоставляемые обозначения «Полет ласточки», «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ», «ЛАСТОЧКА» имеют высокую степень сходства; маркировка однородных товаров товарными знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному изготовителю;

- товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 247977, являются однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных регистраций, по основным признакам однородности, более того, являясь пищевыми продуктами краткосрочного пользования, данные товары относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых вероятность смешения их потребителями за счёт сниженной внимательности к маркировке при их приобретении более высока; услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 247977, являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, как неразрывно связанные с ними.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Полет ласточки» по свидетельству № 247977 недействительным частично в отношении всех зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «снабжение пищевыми продуктами; разработка кондитерских изделий».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Ожегов С.И., Словарь русского языка, Москва, «ОНИКС 21 век», Мир и образование», 2005, с.310, с.541 [1];
- распечатка сайта Интернет <http://www.fips.ru> о регистрации № 247977 товарного знака «Полет ласточки» [2];
- свидетельство № 183427 на товарный знак «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ» [3];
- свидетельство № 124607 на товарный знак «ЛАСТОЧКА» [4];
- распечатка сайта Интернет <http://www.slovari.yandex.ru> [5];
- Договор № 002-юд от 01.09.2003 о передаче полномочий исполнительного органа [6].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения против регистрации товарного знака «Полет ласточки» по свидетельству № 247977, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с возражением и привел следующие доводы:

- графическое сходство словесных товарных знаков не может выступать в качестве самостоятельного критерия сходства в соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждённые Приказом Роспатента от 27.03.1997 № 26, далее – Рекомендации);

- 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 изначально различно, графическое написание товарных знаков общими стандартными шрифтами кириллического алфавита не способствует графическому сходству, т.к. исполнение в обычной шрифтовой манере не может приводить к какому-либо визуальному выделению или, наоборот, сходству обозначений;

- при сравнении словесных частей «Полет ласточки» и «ЛАСТОЧКА» очевидно, что имя существительное, имеющее общеизвестное самостоятельное смысловое значение – Полет, начальное в составе оспариваемого товарного знака, не может быть признано фонетически слабым и не влияющим на общее

фонетическое различие товарных знаков; поэтому сравниваемые товарные знаки «Полет ласточки» и «ЛАСТОЧКА» не являются сходными по фонетическому критерию сходства;

- в оспариваемом товарном знаке «Полет ласточки» оба словесных элемента являются семантически сильными и значимыми, написание первым в составе знака словесного элемента «Полет» усиливает значимость этого словесного элемента, именно этот словесный элемент несёт логическое ударение; в целом «Полет ласточки» и «ЛАСТОЧКА» имеют различное значение при восприятии знаков, что позволяет говорить об отсутствии семантического сходства сопоставляемых товарных знаков.

- на основании изложенного правообладатель полагает, что сосуществование товарных знаков «Полет ласточки» по свидетельству № 247977 и «ЛАСТОЧКА» по свидетельству № 124607 не влечёт за собой ситуацию, «способствующую дезориентации потребителя и размыванию знака», т.к. данные знаки не являются сходными до степени смешения для товаров 30 класса МКТУ;

- в качестве подтверждения обоснованности доводов правообладателя он просит принять во внимание Решение коллегии Палаты по патентным спорам, касающееся рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству № 284474.

В заключении правообладатель просит дать правовую оценку доводам отзыва при вынесении и утверждении окончательного решения коллегии Палаты по патентным спорам.

К отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

– распечатки Интернет-сайта о товарных знаках «ПОЛЕТ ПЧЕЛЫ», «ПЧЁЛКА», «РСHELKA ПЧЁЛКА», «ПОЛЁТ СОКОЛА», «СОКОЛ», «JAGUAR JUMP ПРЫЖОК ЯГУАРА», «Jaguar», «Полёт навигатора», «НАВИГАТОР/NAVIGATOR» [7];

– распечатка сайта <http://roshen.com/ru> о кондитерской компании Рошен [8];

– распечатка сайта <http://likonf.lipetsk.ru> [9];

– первый лист решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по рассмотрению возражения против регистрации товарного знака по свидетельству № 284474 [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает необходимым сообщить следующее.

С учетом даты поступления (16.11.2001) заявки № 2001735360/50, правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — 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 08.12.1995 регистрационный № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

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, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими 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 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 (1) – (3) Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 ТЗ).

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 «Полет ласточки» по свидетельству № 247977 с приоритетом от 16.11.2001 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «П».

Противопоставленный товарный знак «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ» по свидетельству № 183427 с приоритетом от 23.07.1998 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ» зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине».

Противопоставленный товарный знак «ЛАСТОЧКА» по свидетельству № 124607 с приоритетом от 30.08.1993 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак «ЛАСТОЧКА» зарегистрирован в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ. Среди товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 124607, представлены «кондитерские изделия».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Сопоставляемые товарные знаки «Полет ласточки» и «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ» состоят из двух слов, одно из которых – «ПОЛЕТ» является тождественным.

Фонетически сравниваемые знаки являются сходными, т.к. практически целиком состоят из совпадающих букв/звуков: П, О, Л, Ё, Т, Л, А, С, Т, О, Ч, К, И. Различие, заключающееся в последнем звуке/букве «Н» в слове ЛАСТОЧКИН, не является существенным, так же, как расположение слов: в оспариваемом знаке «Полет ласточки» слово «полет» расположено в начале словосочетания, в противопоставленном – в конце. Близость звуков, составляющих обозначения, а также характер совпадающих частей сравниваемых товарных знаков обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными и графически, т.к. состоят из двух слов, выполненных стандартным шрифтом русского алфавита, и производят одинаковое зрительное впечатление.

Поскольку в сравниваемых обозначениях главным словом в словосочетании является слово «полёт», а слова «ласточки», «ласточкин» относятся к второстепенным, т.к. поясняют главное слово – чей полёт (Баранова М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В., Русский язык, Москва, Просвещение, 1984, с.176, 182), то следует признать, что сравниваемые обозначения являются семантически сходными.

Фонетическое, графическое и смысловое сходство сравниваемых товарных знаков обуславливает вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарного знака.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 247977, являются однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине», кроме товара «жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей», поскольку назначение, материал, из которого изготавливается жевательная резинка, круг потребителей, условия сбыта жевательной резинки отличаются от кондитерских изделий, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Услуги 42 класса МКТУ «разработка рецептов кондитерских изделий», указанные в перечне регистрации № 247977, корреспондируют товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», указанным в перечне противопоставленного товарного знака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «Полет ласточки» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ» в отношении части товаров 30 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака "ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ" по свидетельству № 247977.