

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела поступившее 06.12.2012 возражение Полозова Владимира Алексовича, г. Киров, Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407578, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009714618 с приоритетом от 24.06.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.04.2010 за №407578 на имя ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье», г. Белгород, Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Блюз белая ночь», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 06.12.2012 в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со словесным товарным знаком «Белая ночь» по свидетельству №415461[1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически и семантически, поскольку обозначение «Белая ночь» полностью входит в обозначение «Блюз белая ночь»;

- сравниваемые знаки являются сходными по графическому критерию сходства, поскольку они создают одинаковое зрительное впечатление за счет сходства большей части словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами одного алфавита в черно-белом цвете;

- товарный знак «Белая ночь» используется для маркировки сахарного печенья ООО «Сладкая Слобода» по лицензионному договору от 01.09.2010 с его правообладателем Полозовым В.А.;

- печенье, маркированное знаком «Белая ночь», представляет собой колечко с какао, обсыпанное сверху сахаром и покрытое декором из белой глазури, доньшко печенья покрыто белой глазурью;

- ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье» копирует внешний вид печенья, производимого ООО «Сладкая Слобода», в связи с чем имеется угроза смешения продукции, маркированной сравниваемыми обозначениями.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407578 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, в котором «белая ночь» семантически и грамматически связано со словом «Блюз»;

- зарегистрированное обозначение «Блюз белая ночь» приобрело различительную способность и воспринимается как товарный знак

правообладателя, в связи с чем регистрация №407578 не противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- кроме смыслового различия сравниваемые обозначения имеют отличия звуковые, обусловленные разным числом слов, слогов, букв и звуков;

- ОАО «КФ «Белогорье» использует зарегистрированные товарные знаки «Блюз белая ночь», «Блюз рассвет», «Блюз мулатка», в основном, на таком товаре как сахарное печенье;

- кроме того, для товаров 30 класса МКТУ зарегистрированы такие товарные знаки как «Белые ночи» на имя ОАО «Петрохолод», «Ралли белых ночей» на имя ОАО «Ламзурь» и др.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №407578.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.06.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «Блюз белая ночь». Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Возражение от 06.12.2012 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Белая ночь», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественное обозначение «Белая ночь», являющееся единственным в противопоставленном товарном знаке и занимающем большую часть оспариваемого товарного знака. При этом следует отметить, что обозначение «Блюз белая ночь» не является единым неделимым словосочетанием.

Указанные обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (русского) и большая часть букв имеет одинаковое начертание, что сближает их в графическом отношении.

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарного знаков, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечней товаров 30 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (кондитерские и хлебобулочные изделия), выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение, одни условия сбыта и один круг потребителей.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №407578 до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует отметить, что неправомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407578 оспаривается по иным основаниям, а именно: в связи с его несоответствием требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Что касается приведенных в отзыве на возражение примеров регистрации товарных знаков «Белые ночи» и «Ралли белых ночей», то коллегией было выявлено, что товарный знак «Белые ночи» (свидетельство №197540) зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ(мороженое), являющихся неоднородными кондитерским и хлебобулочным изделиям, в отношении которых действуют оспариваемый и противопоставленные знаки, а товарный знак «Ралли белых ночей» по свидетельству №340152 является несходным с товарным знаком «Белая ночь» ни по одному из критериев сходства словесных обозначений.

В связи с изложенным доводы правообладателя, приведенные в его отзыве на возражение, являются неубедительными.

От правообладателя в адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности 07.02.2013 поступила корреспонденция, в которой выражено несогласие с выводом коллегии, сделанным по результатам рассмотрения возражения Полозова В.А. Изложенные в данной корреспонденции доводы в основном повторяют доводы отзыва и проанализированы выше. В отношении довода правообладателя о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств использования им товарного знака «Белая ночь», следует отметить, что вопрос использования указанного товарного знака не имеет отношения к мотивам возражения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 06.12.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407578 недействительным полностью.**