

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, 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 рассмотрела возражение от 04.02.2008, поданное Открытым акционерным обществом "РОТ ФРОНТ", г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА» по заявке № 2000733241/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2000733241/50 с приоритетом от 25.12.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.01.2003 за № 236300 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Открытого акционерного общества Кондитерского комбината «Кубань», Краснодарский край, г. Тимашевск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.02.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 236300, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Нарушение указанных требований обосновывается в возражении следующими доводами:

- до даты приоритета оспариваемого знака зарегистрирован словесный товарный знак «ЛАКОМКА» (свидетельство № 126784, приоритет от 30.09.1993, ОАО «Рот-Фронт», г. Москва) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- графическое сходство оспариваемого знака "КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА" и знака "ЛАКОМКА" основано на общем зрительном впечатлении, они являются словесными, выполнены заглавными буквами в кириллице стандартным шрифтом;

- противопоставленный знак "ЛАКОМКА" входит в оспариваемый знак, что обуславливает фонетическое сходство;

- охраняемый элемент «ЛАКОМКА» оспариваемого знака является сильным элементом и не носит описательного характера в отношении зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ;

- прилагательное "КУБАНСКАЯ" оспариваемого знака является слабым элементом, поскольку характеризует географическое местонахождение производителя. Энциклопедические данные (например, "Большой энциклопедический словарь", стр. № 602) подтверждают соотнесение данного слова с территорией Кубани: Кубанская область, Кубанский университет, Кубанская рада.

- сильный элемент «ЛАКОМКА» входит в состав сравниваемых знаков, при этом на него падает логическое ударение, он имеет самостоятельное смысловое значение. Лакомка в соответствии со словарными источниками – это охотник до лакомств, сладкоежка, тот, кто любит лакомиться (см. данные Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля; Словаря русского языка С.И. Ожегова);

- прилагательное "КУБАНСКАЯ" не привносит в оспариваемый знак существенного отличия;

- маркировка сравниваемыми знаками однородных товаров 30 класса МКТУ приведет к смешению производителей и обусловит возможность введения потребителя в заблуждение;

- товары 30 класса МКТУ "зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия" противопоставленного знака "ЛАКОМКА" являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ "кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, зерновые продукты" оспариваемого знака "КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА". Анализируемые товары являются пищевыми продуктами краткосрочного пользования

и относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых вероятность смешения их потребителями при покупке более высока.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- распечатка регистрации знака № 236300 – на 1 л. (1);
- копия свидетельства на товарный знак за № 126784 – на 3 л. (2);
- копия листов Большого энциклопедического словаря – на 2 л. (3);
- копия листов Словаря русского языка С.И. Ожегова - на 2 л. (4);
- выдержка из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля, расположенного в сети Интернет – на 1 л. (5).

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 236300 частично, а именно, в отношении части товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, зерновые продукты".

На заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2008, лицо, подавшее возражение, отредактировало правовую базу, которая должна применяться к оспариваемому знаку № 236300 с учетом даты его приоритета. Таким образом, испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны регистрации товарного знака частично, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон). При этом лицо, подавшее возражение, также выразило мнение о том, что товар 30 класса МКТУ "мучные изделия кондитерские" также является однородным по отношению к товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака.

Правообладатель на заседании коллегии представил ходатайство, в котором изложил просьбу о прекращении делопроизводства по возражению от 04.02.2008 ввиду невозможности принятия решения по указанным в нем основаниям согласно Кодексу. Кроме того, правообладателем было также заявлено ходатайство о переносе заседания коллегии ввиду указания новых оснований для признания регистрации № 236300

недействительной частично, отсутствующих изначально в возражении от 04.02.2008. В удовлетворении данных ходатайств было отказано коллегией Палаты по патентным спорам ввиду отсутствия в материалах возражения от 04.02.2008 каких-либо новых оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку № 236300 недействительным частично. Изменения в указании правовой базы не изменяет существо доводов. При этом коллегией также принято во внимание, что в материалах возражения от 04.02.2008 лицо, его подавшее, указало применение к оспариваемому знаку норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенных в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ), действовавших на дату приоритета.

Правообладателем представлен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарному знаку «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 236300, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак "КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА" и противопоставленный знак "ЛАКОМКА" отличны друг от друга по всем критериям сходства;
- оспариваемый знак исполнен заглавными буквами русского алфавита с расположением одного слова над другим симметрично относительно единой вертикали;
- знак по свидетельству № 236300 включает слово "КУБАНСКАЯ", которое имеет определенное смысловое значение, привлекает внимание потребителей в результате своего расположения, оказывает существенное влияние на восприятие знака и отсутствует в противопоставлении;
- визуальные отличия сопоставляемых знаков заключаются в наличии в оспариваемом знаке дополнительного словесного элемента "КУБАНСКАЯ", при этом стандартизация исполнения знаков буквами одного алфавита не оказывает существенного влияния на их визуальное восприятие;
- фонетические различия сравниваемых знаков обусловлены длительным произношением в оспариваемой регистрации слова "КУБАНСКАЯ";

- семантические отличия сопоставляемых знаков заключаются в разном смысловом образе. Слово "КУБАНСКАЯ" представляет собой прилагательное, образованное от названия реки Кубань и используемое в названиях явлений и предметов для обозначения их соответствующей географической принадлежности. В целом смысловой образ оспариваемого знака с учетом семантики обоих слов его составляющих заключается в определенном представителе Кубани, который любит лакомиться. Противопоставленный знак характеризует неопределенного человека – лакомку;

- на имя разных производителей зарегистрированы товарные знаки, которые включают слова "ЛАКОМКА", "КУБАНСКАЯ".

В обоснование своих доводов правообладателем представлены распечатки товарных знаков, которые включают слова "ЛАКОМКА", "КУБАНСКАЯ" по регистрациям № 162877, 190000, 340061, 220646, 215272, 266715, 245446, 216295, 357321, 349639, 357319, 176165, 265625, 352910, 217008, 218329, 228893, 314031 на 19 л. (6).

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 236300 и оставить в силе его регистрацию в полном объеме.

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.12.2000) поступления заявки № 2000733241/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеупомянутые Закон и Правила ТЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил ТЗ).

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 и согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений 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 подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил ТЗ).

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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил ТЗ).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 236300 [1] представляет собой словосочетание «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА». Знак исполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами кириллического алфавита в две строки. Товарный знак (1) охраняется, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, мучные изделия кондитерские, зерновые продукты".

Предоставление правовой охраны товарному знаку [1] оспаривается из-за наличия более раннего товарного знака для однородного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 126784 [2] представляет собой словесное обозначение «ЛАКОМКА», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Срок действия регистрации знака [2] продлен до 30.09.2013 и правовая охрана действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Правообладателем знака [2] является ОАО «РотФронт», г. Москва.

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ знака [1] и противопоставленного знака [2] показал тождественность таких позиций, как "кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, зерновые продукты", представляющих собой товары широкого потребления и массового спроса. При этом товар "мучные изделия кондитерские" является разновидностью продукции "кондитерские изделия". Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об однородности сравниваемых товаров.

Вместе с тем, анализ оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2] по фонетическому фактору сходства показал звуковое вхождение противопоставленного знака [2] в оспариваемый знак [1], что сближает сравниваемые знаки.

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2] по графическому фактору сходства показал разное общее зрительное впечатление, обусловленное разностью в словесных составах оспариваемого знака (два слова) и противопоставленных знаков (одно слово), а также пространственным расположением словесных компонентов в оспариваемом знаке (две строки). При оценке сходства данный признак носит второстепенный характер.

Семантически сравнимые знаки [1] и [2] нельзя признать сходными на основании нижеследующего.

Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой семантически связанную конструкцию в виде словосочетания, состоящего из прилагательного «КУБАНСКАЯ» и существительного «ЛАКОМКА», образующих целостный запоминающийся образ – образ Кубани. Таким образом, дополнение существительного "ЛАКОМКА" прилагательным «КУБАНСКАЯ» привносит в знак [1] качественно иной уровень его смыслового восприятия, отличный от восприятия каждого слова по отдельности.

Образ, порождаемый в сознании потребителя противопоставленным знаком [2], различен с образом оспариваемого знака [1]. Знак [2] представляет собой имя собственное - лакомка, не связанное с каким-либо определением, способным формировать новый стиль знака и привносящим в него иной уровень восприятия.

Знаки [1] и [2] выполнены русскими буквами, легко прочитываются потребителем и их семантика ясна без дополнительных рассуждений. Таким образом, в сравниваемых знаках отсутствует подобие заложенных идей.

Семантическое несходство приводит к отсутствию ассоциирования знаков друг с другом и позволяет сделать вывод об отсутствии сходства в целом оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2]. Сосуществование этих знаков на рынке однородных товаров не приведет к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака [1] для товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

Представленные правообладателем документы (б) свидетельствуют, что исключительные права на знаки, содержащие в своем составе элемент "ЛАКОМКА", в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, принадлежат различным лицам. Следует отметить, что логическое ударение не падает на слово "ЛАКОМКА", смысловой образ формируется благодаря использованию обоих словесных компонентов. Данное обстоятельство подразумевает широкое использование производителями существительного "ЛАКОМКА" как части средства индивидуализации, формирующей позитивный доброжелательный образ.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарным знаком [2], ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2008, оставить в силе предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 236300.