

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 08.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324457, поданное Открытым акционерным обществом «РОТ ФРОНТ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Волжская ромашка», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.04.2007 за №324457 по заявке №2005722656/50 с приоритетом от 07.09.2005 на имя Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Саратовская», г. Саратов (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «Волжская ромашка», выполненное буквами русского алфавита, классическим черным шрифтом на белом фоне.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324457, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №324457 является сходным до степени смешения с товарным знаком «РОМАШКА» по свидетельству №141755, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

-товарные знаки «Волжская ромашка» и «РОМАШКА» производят одинаковое общее зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами русского алфавита черного цвета;

- в оба сравниваемых товарных знака полностью входит словесный элемент «РОМАШКА», что указывает на фонетическое сходство, обусловленное вхождением одного обозначения в другое, кроме того, словесный элемент «РОМАШКА» в сопоставляемых товарных знаках является сильным элементом, не носящим описательного характера в отношении зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ;

- словесный элемент «РОМАШКА» в сравниваемых товарных знаках подразумевает одно и то же растение, а словесный элемент «Волжская» в оспариваемом товарном знаке «Волжская ромашка» (свидетельство №324457) является слабым, так как указывает на географическое место произрастания «ромашки» и/или географическое место нахождения производителя, таким образом по семантическому критерию сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- сопоставляемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а именно «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия».

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка регистрации №324457 на 1 л. [1],
- копия свидетельства №141755 на 3 л. [2],
- копия стр. 673 Словаря русского языка С.И. Ожегова на 2 л. [3],
- копия стр. 1027 Большого энциклопедического словаря на 2 л. [4],
- выдержка из БСЭ, размещенной в сети Интернет на 1 л. [5],
- выдержка из Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона на 1 л. [6],
- выдержка из БСЭ, размещенной в сети Интернет на 1 л. [7],
- выдержка из БСЭ, размещенной в сети Интернет на 1 л. [8],
- выдержка из БСЭ, размещенной в сети Интернет на 1 л. [9],
- копия стр. 561 БЭС на 2 л. [10].

На основании изложенного заявитель просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324457 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 08.10.2008, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки зрительно отличаются друг от друга различным количеством слов, композиционным решением и использованием разных шрифтов;

- словесный элемент «Волжская», расположенный в первой строке оспариваемого товарного знака, явно указывает на Великую русскую реку Волга;

- наличие в оспариваемом обозначении слова «Волжская», состоящего из восьми дополнительных звуков, занимающего начальную позицию в оспариваемом знаке и отчетливо выделяемого при произношении, фонетически заостряет внимание на нем и придает иное звучание обозначению, что свидетельствует о звуковом различии сравниваемых знаков;

- оспариваемый товарный знак представляет собой смысловое словосочетание «Волжская Ромашка», в котором словесный элемент «Волжская» существенно влияет на ассоциативные ряды к оспариваемому товарному знаку.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- исследование обозначения конфет: «ромашка» и «Волжская Ромашка» на 12 л. [11];

- заключение специалиста №873 от 08.08.2009 на 5 л. [12].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «Волжская Ромашка» по свидетельству №324457 для товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.09.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

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 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.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «Волжская ромашка», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесные элементы расположены друг под другом.

Противопоставленный знак является словесным и представляет собой слово «РОМАШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В силу изложенного, при проведении сравнительного анализа коллегия рассматривала слово «РОМАШКА» как наиболее сильный элемент знаков, играющий самостоятельную роль в индивидуализации товаров производителя.

Сопоставление оспариваемого товарного знака «Волжская ромашка» и противопоставленного товарного знака «РОМАШКА» показывает, что оба

обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «РОМАШКА».

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено вхождением противопоставленного товарного знака «РОМАШКА» в состав оспариваемого товарного знака «ВОЛЖСКАЯ РОМАШКА».

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленного товарного знака с одним из элементов оспариваемого товарного знака, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова «РОМАШКА» (Ромашка - травянистое растение сем. Сложноцветных с цветками, у которых лепестки обычно белые, а середина желтая, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.707). Волжская ромашка – вызывает прямые ассоциации с тем же самым растением, произрастающим в определенной местности.

Таким образом, определение «Волжская» не изменяет смыслового значения слова «РОМАШКА» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «РОМАШКА».

На основании указанного словесные обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам установила, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №324457 «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия, в том числе конфеты, печенья» однородны товарам 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия», указанные в перечне противопоставляемого знака, поскольку относятся к одному роду, изготовлены из одного материала и

имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №324457 произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.10.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324457 недействительным полностью.