

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.03.2011, поданное по поручению Дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «РОШЕН», Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712285/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010712285/50 с приоритетом от 15.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата, фон которого выполнен в виде вертикальных волнистых линий желто-зеленого цвета с правой и левой сторон квадрата, переходящих в белые, светло-голубые и голубые волнистые линии в середине квадрата, на фоне которых расположены стилизованные изображения летящих в правую и левую стороны ласточек, между которыми расположены словесные элементы «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ».

Роспатентом 16.02.2011 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТ с ранее зарегистрированными на имя ОАО «РотФронт», 113184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15 товарными знаками «ЛАСТОЧКА» (свидетельства №124607 с приоритетом от 30.08.1993 и №163649 с приоритетом от 12.07.1996), «ЛАСТОЧКИ» (свидетельство №226227 с приоритетом от 02.07.2001).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.03.2011 заявитель выразил несогласие с доводами оспариваемого решения Роспатента и считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель представил все необходимые и достаточные пояснения в пользу регистрации заявленного обозначения, которые могут быть учтены коллегией при рассмотрении возражения;

- в тексте заключения Палаты по патентным спорам заявитель просит дать максимально полную правовую оценку мотивам вынесенного отказа и его соответствия положениям действующего Кодекса;

- в дополнение к возражению заявитель прикладывает письменные пояснения и документы, ранее направлявшиеся экспертизе, среди которых заключение Института социологии РАН от 13.01.2011, данные по реализации кондитерских изделий «Ласточка-певунья» за март – октябрь 2010 года, товарные знаки со словом «ЛАСТОЧКА» и производными от него, заключение специалиста по вопросу степени сходства заявленного обозначения с товарными знаками №№124607 и 186250;

- при анализе результатов социологического исследования было установлено, что потребитель однозначно выделяет товар с использованием слова «ЛАСТОЧКА» без добавления каких-либо дополнительных словесных элементов, продукция лицензиатов ОАО «Рот-Фронт» потребителем не смешивается с товаром, маркированным обозначением заявителя;

- товарные знаки по свидетельствам №124607 и №226227 не используются правообладателем (лицензиатами) в том виде, как они зарегистрированы, а именно, в словесном, данные об использовании товарного знака по свидетельству №163649 правообладателем отсутствуют;

- заявленное обозначение содержит два значимых словесных элемента «ЛАСТОЧКА» и «ПЕВУНЬЯ» и не содержит элементов копирования комбинированных обозначений лицензиатов правообладателя противопоставленных знаков, общим является только использование стилизованных изображений ласточек;

- в рамках проведения социологического исследования было опрошено 1000 человек в городах Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Ростов – на – Дону, Красноярск, Чита;

- заявитель просит при вынесении решения учесть такие данные социологического исследования, как знание потребителем изображения конфет «Ласточка-певунья» - 72% опрошенных, а также объемы выпущенной заявителем продукции за март – октябрь 2010 года, что позволяет сделать вывод о существенной различительной способности заявленного обозначения;

- из заключения специалиста РГИИС следует, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №124607.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.02.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010712285 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ с учетом внесенных в перечень изменений, а именно «карамели, конфеты».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены:

- социологическое исследование Института социологии РАН [1];
- сведения об объемах выпущенной продукции «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» за период с марта 2010 по октябрь 2010 [2];

- сведения о зарегистрированных товарных знаках для товаров 30 класса МКТУ, содержащих словесный элемент «ЛАСТОЧКА» или производное от него [3];
- правовое заключение РГИИС [4].

По результатам рассмотрения возражения от 11.03.2011 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №124607, №163649 и №226227, ранее зарегистрированными на имя иного лица. На основании заключения Палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 06.09.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 11.03.2011 и оставлено в силе решение Роспатента от 16.02.2011.

Постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2012 по делу №А40-9614/12-27-117 решение Роспатента от 06.09.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 11.03.2011 признано недействительным. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.01.2013 Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2012 по данному делу оставлено без изменения.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2012 по делу №А40-9614/12-27-117 возражение от 11.03.2011 рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.04.2010) поступления заявки №2010712285 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата, фон которого выполнен в виде вертикальных волнистых линий желто-зеленого цвета с правой и левой сторон квадрата, переходящих в белые, светло-голубые и голубые волнистые линии в середине квадрата, на фоне которых расположены стилизованные изображения летящих в правую и левую стороны ласточек, между которыми расположены словесные элементы «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ». В соответствии с изменениями, внесенными по просьбе заявителя от 28.01.2011 в материалы заявки, заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ изменен на следующий: карамели, конфеты.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №124607 [1], №163649 [2] и №226227 [3] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иному лицу.

Противопоставленный словесный знак «ЛАСТОЧКА» [1] по свидетельству №124607 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №163649 является комбинированным, центральное положение в нем занимают изображения летящих ласточек на фоне волнистых линий, помещенных в овал. Справа и слева от изображения ласточек расположены орнаменты из горизонтальных волнистых линий. Вдоль орнаментов с их внутренней стороны расположены слова «КОНФЕТА ЛАСТОЧКА», повторяющиеся 3 раза, и наименование правообладателя товарного знака. Товарный знак зарегистрирован в белом, голубом, синем, черном и бронзовом цветовом сочетании для товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Противопоставленный товарный знак «ЛАСТОЧКИ» [3] по свидетельству №226227 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2012 по делу №А40-9614/12-27-117 установлено следующее.

Сравниваемые словесные элементы («ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» / «ЛАСТОЧКА» / «ЛАСТОЧКИ») сравниваемых обозначений имеют в своем составе различное количество слов, соответственно, одно и два, что существенным образом отражается на длительности их звучания и соответственно на восприятии потребителем, для которого слово и словосочетание, состоящее из двух слов, являются явно различными фонетическими и семантическими единицами.

Кроме того, суд апелляционной инстанции также учел, что первая часть словосочетания «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ», а также словесные элементы «ЛАСТОЧКА», «ЛАСТОЧКИ» хотя и совпадают в определенной степени, однако, словосочетание «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» является индивидуально отличимым словосочетанием, поскольку в состав данного словосочетания входят два имени существительных, одно из которых является определением «ПЕВУНЬЯ», а другое определяемым словом «ЛАСТОЧКА».

Форма объединения слов в виде написания его через дефис, как указал апелляционный суд, придает иное смысловое значение данному словосочетанию, которое существенно отличается от изначального смыслового значения каждого из слов, образующих данное словосочетание.

Проверяя на сходство обозначения «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» и товарных знаков по свидетельствам №124607 и №226227 с точки зрения графического сходства, апелляционный суд установил, что они выполнены различными шрифтами (словесные элементы «ЛАСТОЧКА», «ЛАСТОЧКИ» - стандартным шрифтовым исполнением, словосочетание «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» - специальным стилизованным шрифтом, характерными особенностями которого являются скругленные линии букв, а также обводка белого цвета). При этом товарные знаки

по свидетельствам №124607 и №226227 являются словесными товарными знаками, словосочетание «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» является частью комбинированного обозначения, выполненного с яркими и запоминающимися изобразительными элементами.

При изложенных обстоятельствах, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии общего, а также фонетического и семантического сходства словесного элемента противопоставляемых товарных знаков, и постановил обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности устранить допущенное нарушение прав заявителя путем вынесения решения об удовлетворения возражения от 11.03.2011.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.03.2011, отменить решение Роспатента от 16.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712285.