

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.08.2007, поданное ООО «Вольский кондитер», г. Самара (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2006704099/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006704099/50 с приоритетом от 26.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.05.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. В отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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 пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных № 2006704099/50

приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КОРОВКА» [1] по свидетельству №152452 с приоритетом от 11.04.1995, и словесным товарным знаком «КОРОВКА KOROVBKA» [2] по свидетельству №199900 с приоритетом от 23.07.1999, зарегистрированными на имя ОАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», 109072, Москва, Берсеневская наб., д. 6 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КОРОВКА» [3], по свидетельству №182586 с приоритетом от 03.02.1998, зарегистрированным на имя ООО «Артис-Дистрибьюция», 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 45, офис 18 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 15.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении, т.к. имеется значительное отличие как в отношении количества слогов, так и букв и слогов;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, таким образом, вероятность смешения их в сознании потребителя невысока;

- входящее в состав заявленного обозначение словосочетание «ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА», несмотря на наличие в нем прилагательного «ВОЛЬСКАЯ», образованного от географического наименования (г. Вольск) и занимающего доминирующее положение в словосочетании в силу большего

размера шрифта и пространственного положения, тем не менее носит фантазийный характер и не указывает на место нахождения заявителя;

- обозначения «ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА» и «КОРОВКА» имеют различное семантическое значение, поскольку заявленное обозначение «ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА» носит фантазийный характер, а слово «КОРОВКА» имеет определенное смысловое значение;

- мнение экспертизы о том, что слово «ВОЛЬСКАЯ» не придает заявленному обозначению достаточной различительной силы, является необоснованным;

- словесный элемент «КОРОВКА» в течение длительного периода времени использовался различными производителями для обозначения конфет определенного вида, в связи с чем словесный элемент «КОРОВКА» следует считать слабым элементом знака. Добавление сильных элементов создает охраноспособные обозначения, которые могут выполнять роль средств индивидуализации;

- практика регистрации Патентным ведомством фантазийных словосочетаний (например, «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ КОРОВКИ» по свидетельству №270862, «КОРОВКИ ИЗ КОРЕНОВКИ» по свидетельству №285245, «КОРЕНОВСКАЯ КОРОВКА» по свидетельству №283921, «КОРОВА ИЗ КОМАРОВА» по свидетельству №265327, «СИБИРСКАЯ КОРОВА» по свидетельству №224141, «КОРОВКА ОТ ЮККИ» по свидетельству №311565, «КОРОВКА-НЕСТЕРОВКА» по свидетельству №318981, «ВЕСЕЛАЯ КОРОВКА» по свидетельству №226510, «КОРОВА МУРКА» по свидетельству №260526), в состав которых входят географические наименования, лишь подтверждает обоснованность вышеуказанных доводов;

- заявитель длительное время занимается выпуском кондитерских изделий, и неоднократно был награжден медалями и дипломами на различных выставках и ярмарках (серебряная медаль конкурса «Продукт года - 2002» (выставка «World Food»); серебряная медаль конкурса «Лучший продукт – 2003, золотая медаль конкурса «Лучший продукт - 2004 (выставка

«Продэкспо»); золотая медаль конкурса «Лучший продукт – 2003 (выставка Минсельхоза Саратовской области); золотая медаль 7-ой российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2005 года; победитель областного конкурса «Саратовская марка» – 2005);

- изобразительный элемент в виде коровы, входящий в состав заявленного обозначения, получил правовую охрану (свидетельство №299935) и широко используется заявителем для индивидуализации товаров, которые приобрели широкую известность у потребителя и ассоциируются с конкретным лицом – ООО «Вольский кондитер».

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии регистраций товарных знаков, включающих в свой состав географические наименования [1];

- копия регистрации товарного знака по свидетельству №299935 [2].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 29.04.2008, заявителем в качестве дополнения к материалам возражения была представлена копия запроса депутата Саратовской областной думы господина Н.Я. Семенца к Руководителю федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.04.2008, в которой изложена просьба способствовать защите прав заявителя в отношении заявленного обозначения по заявке №2006704099/50.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006704099/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителей заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.02.2006) поступления заявки №2006704099/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

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 комбинированного 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.

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

Сходства изобразительных и объемных обозначений определяется согласно пункту 14.4.2.3 Правил.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения коровы с цветком во рту на фоне зеленого луга и голубого неба, заключенного в овал. В нижней части обозначения на фоне

овала под стилизованным изображением коровы расположен словесный элемент «ВОЛЬСКАЯ», а под овалом, на стилизованном изображении ленты красного цвета – слово «КОРОВКА». Словесные элементы обозначения выполнены буквами русского алфавита, причем слово «ВОЛЬСКАЯ» - оригинальным шрифтом желтого цвета, а слово «КОРОВКА» - стандартным шрифтом белого цвета. Размер шрифта в слове «ВОЛЬСКАЯ» гораздо крупнее, чем в слове «КОРОВКА».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1], [2], [3,] принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №152452 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую изобразительный элемент в виде реалистичного изображения коровы на фоне луга. Под изображением коровы на лугу на фоне полосы красного цвета расположены словесные элементы «конфеты КОРОВКА», слово конфеты выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а слово «КОРОВКА» - оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под полосой красного цвета на белом фоне в левой части обозначения расположены словесные элементы «кондитерская фабрика», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а справа от них, выполненные оригинальным шрифтом, эмитирующим прописные буквы русского алфавита, - словесные элементы «Красный Октябрь». Под словосочетанием «Красный Октябрь» расположен словесный элемент «Москва», также выполненный буквами русского алфавита, но стандартным шрифтом. По самому нижнему краю этикетки проходит горизонтальная полоса красного цвета. В верхней части этикетки справа расположен круг, в который вписано стилизованное изображение глобуса и словесные элементы «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в

отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты». Срок действия регистрации продлен до 11.04.2015.

Противопоставленный словесный товарный знак [2] по свидетельству №199900 представляет собой расположенные друг под другом слова «КОРОВКА» и «KOROVKA», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; карамель (конфеты); конфеты; шоколад; пралине; вафли; какао-продукты; кондитерские изделия мучные; кремы; марципаны; шоколадные напитки; кофейные напитки; кофе; чай; торты; хлебобулочные изделия».

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №182586 является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, в которой под стилизованным изображением коровы с цветком во рту расположен словесный элемент «КОРОВКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака распространяется, в частности, на товары 30 класса МКТУ «мороженое; дрожжи; ароматические препараты пищевые; закваска для теста; майонез; смеси сухие для мороженого».

При сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено следующее.

Заявленное обозначение, включающее словесный элемент «ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА», и противопоставленные товарные знаки «КОРОВКА» [1], [2], [3] являются сходными до степени смешения в семантическом и фонетическом отношении за счет звукового и смыслового тождества входящего в их состав словесного элемента «КОРОВКА». Необходимо отметить, что словесный элемент «КОРОВКА» в сравниваемых знаках выполняет основную индивидуализирующую функцию, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Наличие в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1], [3] изображения коровы дополнительно усиливает семантику словесного элемента

«КОРОВКА». Следует отметить, что довод заявителя о том, что словесный элемент «ВОЛЬСКАЯ» является сильным элементом заявленного обозначения и придает слову «КОРОВКА» какое-то иное смысловое значение, отличное от семантики слова «КОРОВКА» («коровка» уменьшительно-ласкательное от слова «корова» - домашнее молочное животное, самка домашнего быка, см. С.И. Ожего, Н.Ю. Шведова «толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 304) не является убедительным. Как справедливо указано заявителем, словесный элемент «ВОЛЬСКАЯ» действительно представляет собой географическое наименование, образованное от г. Вольск, расположенного в Саратовской области. Географические наименования сами по себе не могут служить средством индивидуализации товара, поскольку указывают на место их производства. Кроме того, географическое наименование в составе товарного знака даже в сочетании с фантазийным словесным элементом будет ассоциироваться непосредственно с местом производства товара, для маркировки которого оно используется, вследствие чего нельзя сделать вывод о том, что словесный элемент в виде географического наименования является сильным элементом знака.

Что касается графического критерия сходства обозначений, то в рассматриваемом случае он носит второстепенный характер, поскольку сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, прежде всего, за счет семантического и фонетического сходства основных словесных элементов.

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] является обоснованным.

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Перечень товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] содержит идентичные товары, такие как «кондитерские изделия, конфеты, карамель, пралине, вафли, шоколад, какао-продукты, кондитерские изделия мучные, марципаны, кофейные напитки, шоколадные напитки, кофе, чай, хлебобулочные изделия,

мороженое, дрожжи». Товары 30 класса МКТУ «бисквиты, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, кондитерские изделия из сладкого теста преимущественно с начинкой, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, лакричные конфеты, мятные конфеты, крекеры, леденцы, мучные кушанья, мучные продукты, мармелад, сладкая молочная масса для кондитерских изделий (заварной крем), мята для кондитерских изделий, пастилки, петифуры, печенье, жевательные резинки (за исключением предназначенных для медицинских целей), помадки, пряники, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сироп из патоки, натуральные подслащивающие вещества, пищевая глюкоза, миндальное тесто, фруктово-ягодные торты, съедобные украшения для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва» заявленного обозначения однородны товару «кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №199900; товары «блины, булки, пирожковые изделия, киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала), кулебяки, пироги, пицца, сухари, панировочные сухари, сэндвичи, хлеб, хлеб из пресного теста» однородны товарам «хлебобулочные изделия» противопоставленного товарного знака по свидетельству №199900; товары «ароматизаторы, ванилин, ваниль, кофейные ароматические вещества, мята для кондитерских изделий, мускатный орех» однородны товарам «ароматические препараты пищевые» противопоставленного товарного знака по свидетельству №182586, поскольку соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение (удовлетворение жизненных потребностей в пище), одинаковый круг потребителей (граждане и организации розничной торговли) и условия сбыта товаров (розничная и оптовая торговля). Кроме того, однородными являются такие товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №199900 как «заменители кофе, кофе-сырец, кофейно-молочные напитки» и «кофе»; «какао-молочные продукты, какао-напитки» и «какао»; «напитки на основе чая, чай со льдом» и «чай»,

«сладкая молочная масса для кондитерских изделий (заварной крем)» и «кремы»; заявленные товары 30 класса МКТУ «фруктовое мороженое, порошки для мороженого, замороженный йогурт, пищевой лед, натуральный или искусственный лед» и вид товара «мороженое, смеси сухие для мороженого» противопоставленного товарного знака по свидетельству №182586. Кроме того, в перечне товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №182586 содержатся такие товары как «дрожжи; закваска для теста; молочные продукты, сливки взбитые», которые однородны товарам 30 класса МКТУ «дрожжевые таблетки и ферменты для теста; каши молочные; йогурт замороженный, стабилизаторы для взбитых сливок» заявленного обозначения по рассматриваемой заявке №2006704099/50.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, также является обоснованным.

Что касается доводов заявителя о том, что федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в отношении однородных товаров произведен ряд регистраций, включающих в свой состав словесные элементы «КОРОВКА», «КОРОВА», а также географические наименования, то необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке в Ведомстве ведется отдельно, а практика прецедентов действующим законодательством не предусмотрена.

В силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2006704099/50 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, является обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 16.05.2007.**