

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 (далее – Кодекс), 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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 16.09.2010, поданное по поручению ЗАО «Самарский кондитер», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) государственной регистрации товарного знака по заявке №2008718060/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008718060/50 с приоритетом от 06.06.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЧЕРНАЯ КАМЕЛИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 09.11.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008718060/50 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. В отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КАМЕЛИЯ» (свидетельство №236219 с приоритетом от 17.10.2001), ранее зарегистрированным на имя ОАО «РОТ ФРОНТ», 113184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 16.09.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЧЕРНАЯ КАМЕЛИЯ» и противопоставленный товарный знак «КАМЕЛИЯ» имеют существенные фонетические отличия, обусловленные разным количеством слов, слогов, букв и звуков, составляющих сравниваемые обозначения. Внимание потребителя в заявленном обозначении заостряется на слове «ЧЕРНАЯ», занимающем начальную позицию и имеющем яркое звучание;

- сравниваемые обозначения, выполненные разными шрифтами и состоящие из разного количества слов, отличаются графически;

- заявленное обозначение «ЧЕРНАЯ КАМЕЛИЯ» и противопоставленный товарный знак «КАМЕЛИЯ» отличаются друг от друга семантически, поскольку обозначение «КАМЕЛИЯ» отождествляется с растением и его цветками (Камелия – род вечнозеленых деревьев и кустарников семейства чайных), а обозначение «ЧЕРНАЯ КАМЕЛИЯ» воспринимается потребителем через специфический ассоциативный ряд, поскольку в природе не существует подобного цветка;

- согласно лингвистической экспертизе, проведенной доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка Самарского государственного университета Н.А. Илюхиной, нет оснований считать словесные обозначения «ЧЕРНАЯ КАМЕЛИЯ» и «КАМЕЛИЯ» сходными до степени смешения, воплощающими один и тот же эстетический образ;

- практика регистрации аналогичных обозначений с 90-х годов по сегодняшнее время подтверждает позицию заявителя о том, что слово «ЧЕРНАЯ» придает существительному абсолютно иной смысл, ввиду чего обозначения не смешиваются потребителями;

- заявителю известны следующие зарегистрированные на имя разных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ товарные знаки: «ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ» (свидетельство №223777) и «ГРАЦИЯ» (свидетельство №149074); «ЧЕРНЫЙ ГРАФ» (свидетельство №258507) и «ГРАФ» (свидетельство

№176922/2); «ЧЕРНЫЙ АГАТ» (свидетельство №187155) и «АГАТ» (свидетельства №126786 и №232562); «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (свидетельство №223824) и «ВОРОН» (свидетельство №400175); «ЧЕРНЫЙ ДРАКОН» (свидетельство №217006) и «ДРАКОН» (свидетельство №188239/2); «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (свидетельство №165104) и «ПРИНЦ» (свидетельство №157596); «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (свидетельство №175921) и «МОНАХ» (свидетельство №172290); «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ» (свидетельство №179379) и «БАРХАТ» (свидетельство №274610); «ЧЕРНЫЙ БУМЕР» (свидетельство №350160) и «БУМЕР» (свидетельство №211629); «ЧЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ» (свидетельство №225842) и «МЕДВЕДЬ» (свидетельство №400143); «ЧЕРНАЯ КОРОЛЕВА» (свидетельство №166784) и «КОРОЛЕВА» (свидетельства №347628 и №161623); «ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ» (свидетельство №347320) и «КРИСТАЛЛ» (свидетельство №233851); «ЧЕРНЫЙ ПИРАТ» (свидетельство №221810) и «ПИРАТ» (свидетельство №180785); «ЧЕРНАЯ МАГИЯ» (свидетельство №259818) и «МАГИЯ» (свидетельство №202348); «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (свидетельство №220001) и «ТЮЛЬПАН» (свидетельство №208030); «ЧЕРНАЯ КАМЕЛИЯ» (свидетельство №175373, срок действия в настоящее время истек) и «КАМЕЛИЯ» (свидетельство №150320);

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №236219 принято решение Роспатента о досрочном полном прекращении правовой охраны.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008718060/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов к тексту возражения приложены словарно-справочные сведения, результаты лингвистической экспертизы и распечатки регистраций, приведенных в тексте возражения.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.06.2008) поступления заявки №2008718060/50 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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).

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.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение «ЧЕРНАЯ КАМЕЛИЯ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров явилось наличие сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака «КАМЕЛИЯ» по свидетельству №236219, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №236219 также является словесным, представляет собой выполненное жирным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «КАМЕЛИЯ». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «ЧЕРНАЯ КАМЕЛИЯ» и противопоставленного знака «КАМЕЛИЯ» установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «КАМЕЛИЯ», который выполняет основную индивидуализирующую нагрузку. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЧЕРНАЯ» не придает ему качественно иного уровня восприятия, отличного от смыслового значения слова «КАМЕЛИЯ».

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что наличие двух слов в заявленном обозначении и одного в противопоставленном товарном знаке, а также их различное шрифтовое исполнение существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом не оказывают, поскольку словесные элементы выполнены шрифтами без каких-либо запоминающихся графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в фонетическом и семантическом отношениях.

Анализ товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров - «кондитерские изделия», что заявителем не оспаривалось.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, изложенного в решение Роспатента.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 13.09.2010 решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №236219.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №236219 прекращена до даты (04.10.2010) принятия возражения к рассмотрению, он не может больше служить препятствием для регистрации заявленного обозначения №2008718060/50.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.09.2010, изменить решение Роспатента от 09.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

30 -

Кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; приправы; пряности; пищевой лед; ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для

медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленный; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые; содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктов-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.