

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.08.2008, поданное ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», Российская Федерация на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.05.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006723868/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006723868/50 с приоритетом от 21.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», Российская Федерация в отношении товаров 3, 5, 16, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово «ВОЛШЕБНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, заключенное в рамку с вензелями.

Впоследствии в наименование заявителя были внесены изменения и в настоящее время заявителем обозначения по заявке №2006723868/50 является Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. №21, комн. 31 (далее – заявитель).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 27.05.2008 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 16 и части товаров 30 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных товаров 3, 5, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию и зарегистрированными на имя других лиц:

- товарными знаками по свидетельствам №№ 222333, 222090, 250161, 235762 в отношении товаров 3, 5, 25, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ [1];

— товарным знаком по свидетельству №193573 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2008 выражено несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака в части отказа по товарам 3, 5, 25, 29, 30, 32, 33 и услугам 35, 43 классов МКТУ, доводы которого сводятся к тому, что заявителем проводятся мероприятия по передаче прав на противопоставленные товарные знаки заявителю, что устраняет причины для отказа в регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг.

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

С учетом даты (21.08.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение, представляющее собой слово «ВОЛШЕБНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, заключенное в рамку с вензелями.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №222333 «ВОЛШЕБНЫЙ», , №222090 «ВОЛШЕБНЫЕ», №250161 «ВОЛШЕБНО!», №235762 «ВОЛШЕБНОЕ МОЛОКО», №193573»ВОЛШЕБНЫЙ» представляют собой словесный обозначения, выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения являются сходными в силу фонетического, графического и смыслового сходства их словесных элементов, а товары, приведенные в перечнях - однородны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации исключительное право на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №222333 «ВОЛШЕБНЫЙ», , №222090 «ВОЛШЕБНЫЕ», №250161 «ВОЛШЕБНО!», №193573»ВОЛШЕБНЫЙ» передано заявителю 25.06.2009 (РД 0051815).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака №235762 «ВОЛШЕБНОЕ МОЛОКО» прекращена 08.09.2009 в связи с отказом правообладателя от правовой охраны товарного знака. При этом следует указать, что заявителем и правообладателем

данного товарного знака на дату принятия возражения к рассмотрению являлось одно и то же лицо ООО «Кондитерская фабрика «ВОЛШЕБНИЦА».

Указанные обстоятельства исключают возможность противопоставления данных товарных знаков в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех приведенных в перечне товаров и услуг отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.08.2008, изменить решение о государственной регистрации от 27.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 03— препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;
- 05— фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды;
- 16— бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские;
- 25— одежда, обувь, головные уборы;
- 29— пищевые альгинаты, пищевые пектины, пищевой желатин, пищевой казеин, пищевой рыбий клей, рыбные пищевые продукты, рыба (неживая), консервированная рыба, анчоусы, лосось, сардины, сельдь, тунец, креветки (неживые), лангусты (неживые), мидии (неживые), моллюски (неживые), омары (неживые), ракообразные (неживые), устрицы (неживые), икра, мясо, консервированное мясо, мясные экстракты, солонина, свинина, дичь (битая), домашняя птица (неживая), колбасные изделия, кровяная колбаса, сосиски в сухарях, печень, паштеты из печени, супы, овощные супы, бульоны, бульонные концентраты, составы для приготовления бульона, составы для приготовления супов, пищевые жиры, животные жиры, пищевой костный жир, свиной жир, сало, кокосовый жир, жировые смеси для бутербродов, маргарин, арахисовое масло, кокосовое масло, масло какао, растительные масла, сливочное масло, сливочный крем, молочные продукты, молоко, молочная сыворотка, взбитые сливки, молочный десерт, соевый творог, сыры, яйца, яйца улитки (употребляемые в пищу), яичный порошок, яичный желток,

яичный белок, пищевые белки, мясное желе, пищевое желе, фруктовое желе, варенье, имбирное варенье, мармелад, компоты, овощные соки для приготовления пищи, томатный сок для приготовления пищи, томатная паста, овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, замороженные овощи, консервированный лук, консервированные бобы, соевые консервированные бобы, консервированный горох, маринад из шинкованных овощей с острой приправой, пикули, квашенная капуста, корнишоны, овощные салаты, фруктовые салаты, фрукты, подвергнутые тепловой обработке, замороженные фрукты, глазированные фрукты, фруктовая цедра, изюм, фруктовая мякоть, консервированные фрукты, фрукты консервированные в спирте, консервированные оливы, обработанные орехи, толченый миндаль, обработанный арахис, сушеные кокосовые орехи, финики, консервированная чечевица, консервированные пряно-вкусовые травы, пыльца растений приготовленная для пищи, пищевые экстракты водорослей, консервированные грибы, замороженные грибы, консервированные трюфели, фруктовые чипсы, картофельные чипсы, крокеты, субпродукты, пищевой костный мозг;

30— кофе, кофе сырец, кофейные напитки, напитки кофейно-молочные, заменители кофе, цикорий, чай, напитки какао-молочные, какао-продукты, какао, шоколадные напитки, напитки шоколадно-молочные, сахар, леденцы, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, мальтоза, рис, мука, каши молочные, крахмал пищевой, зерновые продукты, крупы пищевые, тапиока, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, попкорн, хлопья из зерновых продуктов, крупы пищевые, мучные продукты, продукты на основе овса, овес дробленый, овес очищенный, солодовый экстракт, крупы пищевые, блины, булки, вермишель, лапша, макаронные изделия, спагетти, миндальное тесто, пироги, хлеб, хлеб из пресного теста, пельмени, пицца, суши, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, шоколад, кондитерские изделия мучные, вафли, марципаны, печенье, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, сухари, торты фруктово-ягодные, пралине, мороженное, мороженное фруктовое, мед, маточное молочко пчелиное пищевое (за исключением используемого в медицинских целях), подслащивающие вещества натуральные, дрожжи, ферменты для теста, кофейные ароматические вещества, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), глюкоза пищевая, пряности, специи, анисовое семя, бадьян, гвоздика (пряность), мускатный орех, перец, перец (специя), горчица, уксус, приправы, водоросли (приправа), сельдерейная соль, соль для консервирования пищевых продуктов, вода морская (для приготовления пищи), клейковина пищевая, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, настои нелекарственные, пищевые эссенции (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел), связующие вещества для колбасных изделий,

стабилизаторы для взбитых сливок, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, связующие вещества для пищевого льда, хлебобулочные изделия, жевательная резинка (за исключением используемой в медицинских целях), солод;

- 32— пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
- 33— алкогольные напитки (за исключением пива);
- 35— реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту, деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям);
- 43— услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баз отдыха [предоставление жилья], услуги баров.

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