

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.12.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705869/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика «Ангара», г.Иркутск (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008705869/50 с приоритетом от 03.03.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Байкальская черемушка», выполненное прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Б». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.10.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 4, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Байкальская» - прилагательное от названия озера «Байкал», которое является объектом всемирного культурного и природного наследия, что противоречит требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Черемушка» сходен до степени смешения со словесным элементом «Черемушки» комбинированного товарного знака по свидетельству №282155, ранее

зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.12.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение «Байкальская черемушка» и наименование объекта всемирного природного наследия «Байкал» не являются сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам сходства;
- фонетическое отличие обозначений состоит в различном общем количестве звуков, разном количестве и составе гласных и согласных звуков, разном количестве слогов, ударении;
- семантическое различие состоит в том, что слово «Байкал» представляет собой название озера, а обозначение «Байкальская черемушка» ассоциативно связано с деревом и ягодами;
- рассматриваемое обозначение «Байкальская черемушка» не является сходным семантически, фонетически и графически с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №282155;
- в противопоставленном товарном знаке слово «черемушки» ласкательное слово от слова «черемуха» - дерево с белыми душистыми цветками, а также черные, терпкого вкуса ягоды этого дерева. В заявлении обозначении слово «Байкальская» является относительным прилагательным и придает определяемому слову признак места нахождения. В долинах Байкала растет черемуха, которая называется Байкальской черемухой;
- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, т.к. имеют разное количество звуков, слогов. Сопоставляемые обозначения представляют собой две разные синтаксические единицы (слово и словосочетание), каждая из которых обладает своим фонетическим составом;

- наличие сильного графического элемента в противопоставленном товарном знаке усиливает его несходство с заявленным обозначением, что исключает смешение знаков потребителем;

- заявитель приводит многочисленные примеры регистраций в качестве товарных знаков словосочетаний, содержащих словесные элементы «Байкальская»/«Байкальский»/«Байкальские» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, конфеты»;

- заявитель представляет письмо-согласие от ФГУ «Заповедник «Байкало-Ленский» на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008705869/50 в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем были предоставлены дополнения к ранее поданному возражению, где указывалось следующее:

- на имя заявителя приняты решения о регистрации обозначений «Байкальская южанка», «Байкальская белочка», «Байкальская загадка» при наличии регистраций со словесными элементами «южанка», «белочка», «загадка» в отношении товаров 30 класса МКТУ, идентичных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- по данным Госреестра имеются зарегистрированные товарные знаки со словом «черемуха» («Северная черемуха» по свидетельству №267400, «Белая черемуха» по свидетельству №402191) на имя разных заявителей;

- регистрация заявленного обозначения «Байкальская черемушка» на имя заявителя, находящегося в Байкальском районе, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места изготовителя товара и места нахождения заявителя;

- следует учесть, что заявитель производит конфеты под заявленным обозначением «Байкальская черемушка» с мая 2008 г., что подтверждается письмом заявителя и типографски изданной этикеткой (1). За период времени с мая 2008 г. по февраль 2010 г. произведено 7100 кг. конфет, маркированных обозначением

«Байкальская черемушка», которые были реализованы в Иркутской, Читинской областях, Якутии и Бурятии.

Кроме того, заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам была выражена просьба ограничить заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ позицией «кондитерские изделия, а именно конфеты».

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

С учетом даты (03.03.2008) поступления заявки №2008705869/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 4 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.6 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на государственную регистрацию обозначение по заявке №2008705869/50 является словесным и состоит из словосочетания «Байкальская черемушка», выполненного в две строки прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Б» стандартным шрифтом. С учетом скорректированного заявителем перечня правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно конфеты».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705869/50 основано на том, что заявленное обозначение «Байкальская черемушка» содержит прилагательное «Байкальская», происходящее от названия озера «Байкал», которое является объектом всемирного наследия, а также на наличие ранее зарегистрированного сходного товарного знака «Черемушки» по свидетельству №282155 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя иного лица.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Байкальская», который является прилагательным, образованным от наименования всемирно известного озера «Байкал», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Поскольку заявителем было получено и представлено согласие от ФГУ «Заповедник «Байкало-Ленский» от 02.10.2009, №106 на регистрацию заявленного обозначения «Байкальская черемушка» в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя, то вышеуказанное основание снято.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282155 является комбинированным и представляет собой этикетку, в центральной части которой расположен словесный элемент «Черёмушки», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует учесть, что в противопоставленном товарном знаке основным, «сильным» элементом, является словесный элемент «Черёмушки», поскольку он занимает доминирующее положение в обозначении, легче запоминается и именно на нем акцентирует своё внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2008705869/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №282155 показал следующее.

Фонетически сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку они включают в свой состав фонетически сходный словесный элемент «черемушка/черемушки» (оба словесных элемента являются однокоренными и отличаются лишь одной конечной буквой «а»/«и»).

Семантически сопоставляемые обозначения не являются сходными, т.к. заявленное обозначение «Байкальская черемушка», представляет собой словосочетание, семантическое значение которого связано с черемухой (род невысоких деревьев и (редко) кустарников семейства розоцветных), произрастающей на Байкале. При этом соотнесение местонахождения производителя с Байкальским регионом будет соответствовать действительности, поскольку правообладатель находится в городе Иркутск (город в России, расположен в 66 км. от озера Байкал).

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «Черемушки» ассоциируется с одноименным названием микрорайона в Москве, расположенного в Юго-Западном административном округе.

Таким образом видно, что смысловое значение сравниваемых обозначений различно за счет различия, заложенных в данные обозначения понятий.

Графически сопоставляемые обозначения следует признать несходными, поскольку заявленное обозначение является словесным и состоит из двух слов, выполненных одно под другим, в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде яркой этикетки, содержащей один словесный элемент, а также неохраноспособные цифровое «1973» и буквенное «R» обозначения, которые оказывают влияние на общее зрительное впечатление.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что рассматриваемое обозначение по заявке №2008705869/50 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №282155 являются несходными в целом из-за различия по семантическому и графическому факторам сходства.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений позволяет Палате по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет их однородности.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, противопоставленный товарный знак по свидетельству №282155 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705869/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.12.2009, отменить решение Роспатента от 29.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008705869/50 в отношении следующих товаров:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

32 – кондитерские изделия, а именно конфеты.

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