

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.09.2005, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерский концерн Бабаевский», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «**Бабаевские**» по свидетельству №292444, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**Бабаевские**» по заявке № 2004703753/50 с приоритетом от 26.02.2004 произведена 18.07.2005 за № 292444 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бабаев», 300021, г. Тула, ул. Поленова, 35 (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «**Бабаевские**», выполненный буквами русского алфавита, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.09.2005 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации № 292444 недействительной частично, как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, действующего с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку существует более ранняя

регистрация № 158618 товарного знака «БАБАЕВСКИЙ» с приоритетом от 24.04.1996 на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- сходство товарных знаков является звуковым и визуальным и обуславливается наличием совпадающих звуков и частей;

- товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» однородны товарам 30 класса МКТУ «продукты мучные; сухари».

В возражении выражена просьба признать действие правовой охраны товарного знака «Бабаевские» по свидетельству № 292444 недействительной частично, а именно, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – «продукты мучные, однородные кондитерским изделиям мучным; сухари, относящиеся к кондитерским изделиям мучным».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- страницы Советского энциклопедического словаря на 2 л. [1];
- страницы сети Интернет на 1 л. [2];
- страницы Словаря русского языка на 3 л. [3].

Правообладатель, ознакомленный надлежащим образом с возражением, представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- страницы МКТУ на 7 л. [4];
- страницы Общероссийского классификатора продукции на 8 л. [5];
- страницы Толкового словаря С.И. Ожегова на 2 л. [6];
- страницы Советского энциклопедического словаря на 2 л. [7].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, уточнило свои требования в отношении перечня товаров оспариваемой регистрации. А именно, просило ограничить перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом – «продукты мучные, не относящиеся к кондитерским изделиям».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления 26.02.2004 заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с заявленными на регистрацию обозначениями в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(2) Правил).

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «**Бабаевские**», выполненное буквами русского алфавита, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак представляет собой слово «**БАБАЕВСКИЙ**», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Рассматриваемые словесные элементы имеют одинаковый корень, суффиксы, и отличаются окончаниями (-ие, -ий). Товарные знаки состоят из одинакового количества букв, 9 и 10 которых тождественны. Отмеченное позволяет утверждать о фонетическом сходстве.

Визуальное сходство знаков обуславливается тем, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются словесными и выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Вместе с тем, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не имеют семантического значения и, по указанной причине анализ по этому критерию не проводится.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени их смешения.

При определении однородности следует руководствоваться таким признаком как назначение товара, условия его сбыта и круг потребителей. Товары, относящиеся к одному роду, виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представления о принадлежности их к одному изготовителю могут быть признаны однородными.

Необходимо отметить, что товары 30 класса МКТУ оспариваемого знака, в частности «продукты мучные», являются однородными товарам противопоставленного знака «кондитерские изделия» по следующей причине.

Согласно приведенному источнику информации [1] кондитерские изделия – это пищевые продукты обычно с большим количеством сахара. В зависимости от применяемого сырья, технологии производства и свойств получаемого продукта кондитерские изделия подразделяются на две основные группы: сахаристые и мучные [2]. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что кондитерские изделия включают в себя мучные кондитерские изделия (мучные пищевые продукты).

К товару 30 класса МКТУ оспариваемого знака «продуктам мучным» относятся, продукты (предметы питания), приготовленные из муки [3]. Однако представляется необходимым также разделить продукты мучные на приготовленные с большим количеством сахара, а также без добавления такового.

В силу указанного рассматриваемые товары 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков могут быть однородными, только в случае применения знаков, соответственно, на кондитерских изделиях, которые могут быть мучными, и на мучных продуктах, приготовленных с большим количеством сахара. Вместе с тем, в случае применения оспариваемого товарного знака на мучных продуктах без содержания сахара, т.е. не на кондитерских мучных изделиях, то такие товары не являются однородными.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, и с учетом заявления об уточнении притязаний, признаны Палатой по патентным спорам убедительными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.09.2005 и признать правовую охрану товарного знака «Бабаевские» по свидетельству № 292444 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:**

Форма № 81.1

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

(511)

- 29 - арахис обработанный; орехи обработанные; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые.
- 30 - вермишель; изделия макаронные; кукуруза поджаренная; лапша; приправы; продукты зерновые; продукты мучные, не относящиеся к кондитерским изделиям; спагетти; сухари; хлеб; хлопья из зерновых продуктов.