

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.09.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732646/50, поданное Индивидуальным предпринимателем В.А. Полозовым, г. Киров (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009732646/50 с приоритетом от 15.12.2009 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение

отношении товаров 30 класса МКТУ.

Обозначение заявлено в

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.06.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно признано сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №207551, №193067 и 406144, имеющими более ранний приоритет, а правовая охрана предоставлена им в отношении однородных товаров.

В Палату по патентным спорам 19.09.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с доводами оспариваемого решения Роспатента, и считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям, не ассоциируются друг с другом, при восприятии они не будут восприниматься как принадлежащие одному правообладателю, а словосочетание «Улыбнитесь – птичка!» является устойчивым словосочетанием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.06.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009732646/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.10.2011, заявитель представил ходатайство о выделении заявки, а также копию поданной заявки.

Рассмотрев представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства в связи с несоответствием новой заявки требованиям пункта 2 статьи 1502 Кодекса, поскольку новая заявка содержит в перечне товары (кондитерские изделия), которые являются однородными товарам (марципаны, пирожные, пироги, тесто для пирожных и тортов, булки, ирис, украшения съедобные, пудинги, торты, пралине), остающимся в перечне первоначальной заявки, в связи с чем ходатайство о

выделении заявки не может быть удовлетворено, а новая заявка не может быть признана выделенной из заявки №2009732646.

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

С учетом даты (15.12.2009) поступления заявки №2009732646/50 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).

На основании 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 пунктом 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 обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из словесных элементов «Улыбнитесь – птичка!» и изобразительного элемента в виде абстрактного орнамента.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой следующее:

1. товарный знак по свидетельству №207551 представляет собой словесный элемент «ПТИЧКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ. Дата приоритета – 16.02.2000. Правообладателем является Закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "Мир".

2. товарный знак по свидетельству №193067 также является словесным, представляет собой словесный элемент «ПТИЧКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ. Дата приоритета – 15.06.1999. Правообладатель - Открытое акционерное общество "Кондитерское объединение "СладКо".

3. товарный знак по свидетельству №406144 представляет собой



комбинированное обозначение . Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. Дата приоритета – 18.09.2008. Правообладатель - Открытое акционерное общество "Кондитерское объединение "СладКо".

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2009732646 включает в свой состав словесный элемент «Улыбнитесь – птичка!». Довод заявителя о том, что данное словосочетание является устойчивым, известным потребителям и применяется фотографами, является неубедительным, поскольку известным является фраза «Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка».

Таким образом, при анализе сходства надлежит анализировать каждый из входящих в обозначение элементов.

Анализ семантического сходства показ смысловое сходство сравниваемых обозначений ввиду совпадения элемента «Птичка», на который в заявленном обозначении падает логическое ударение, поскольку данный элемент является существительным и определяет смысловое значение всего словосочетания.

Анализ фонетического сходства показал, что сравниваемые обозначения являются сходными ввиду того, что элемент «ПТИЧКА» противопоставляемых товарных знаков полностью фонетически входит в состав заявленного обозначения.

Графически сравниваемые обозначения не являются сходными за счет включения в заявленное обозначения абстрактного орнамента. Однако графический фактор при восприятии обозначений играет второстепенную роль, поскольку внимание потребителя обращено на словесные элементы, которые легче запоминаются.

Анализ однородности товаров 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана, показал следующее.

Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров: 30 - кофе; чай; какао; сахар; пудра для пирожных и тортов; рис; саго; заменители кофе; картофельная мука; каши молочные; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукуруза воздушная (попкорн); манная крупа; мучные изделия; мучные продукты; пищевые продукты на основе овса; овес очищенный; овсяная мука; овсяные хлопья; пищевая мука; пищевые продукты содержащие крахмал; пшеничная мука; солодовый экстракт пищевой; соевая мука; хлопья из зерновых продуктов; ячменная мука; ячневая крупа; блины; бутерброды; вермишель; лапша; макаронные изделия; макароны; спагетти; пироги; тесто для пирожных и тортов; хлеб; булки; пицца; пельмени; кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; лакричные конфеты; лакричные палочки (кондитерские изделия); карамель (конфеты); ирис; пастила(кондитерские изделия); зефир; халва; восточные сладости (кондитерские изделия); жевательная резинка, за исключением используемой в медицинских целях; сушки; шоколад; кускус; кондитерские изделия мучные; вафли; галеты; марципаны; печенье; миндальное печенье; петифуры (печенье), пирожные; смеси сухие для пирожных и тортов; украшения съедобные для гороженных и тортов; пряники; пудинги; солодовые галеты; сухари; торты; пралине; мороженое; связующие вещества для мороженого; мороженое фруктовое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; ферменты для теста; ароматические вещества для напитков за исключением эфирных масел; ароматические вещества для

пирожных за исключением эфирных масел; ванилин (заменитель ванили); глюкоза пищевая; пряности; специи; соль; горчица; уксус; приправы; соусы (приправы); кетчуп (приправы); майонез (приправы), маринад овощной (приправы); томатный соус; загустители для пищевых продуктов; закваска; клейковина пищевая; связующие вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для взбитых сливок; лед пищевой; солод пищевой.

Вышеуказанные товары 30 класса МКТУ входят в перечни товаров противопоставленных товарных знаков, и соотносятся с ними как категории род-вид, ввиду чего признаны однородными.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение по заявке №2009732646 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №193067, №406144 и №207551, зарегистрированными на имя иных лиц с более ранними приоритетами, а товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана этим товарным знакам, являются однородными заявленным товарам, ввиду чего заявленное обозначение признано несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а оспариваемое решение Роспатента признано правомерным.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента, и, следовательно, для удовлетворении возражения от 07.09.2011 на решение Роспатента от 20.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака.