

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 06.10.2009, поданное Закрытэ акционэрнэ товариство «Выробничэ объединня «КОНТИ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 06.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007716846/50, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007716846/50 с приоритетом от 07.06.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой фигуру, близкую по форме к прямоугольнику, на фоне которого симметрично ее вертикальной оси расположены словесные элементы «Shantal'», «KONTI», «TARTLET», выполненные в оригинальном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита. В верхней части этой фигуры расположен овал, внутри которого помещено изображение листа каштана, под которым расположено слово «KONTI». В боковых и нижней частях обозначения поверх описанной выше фигуры расположены изображения печенья, а в левом нижнем углу – изображение вытянутого в горизонтальной площади овала.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 06.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Указанное

обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения включено реалистическое изображение кондитерского изделия в виде печенья с начинкой и, следовательно, для части заявленных товаров 30 класса МКТУ данное обозначение является ложным. Кроме того, было выявлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «ЛАКО-ШАНТЕ», «ЛАКО шанте», «Лако шанте» по свидетельствам №225817, №326484, №337907, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «ШАНТЬЕ ШАНТЬЭ» по свидетельству №354795, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- «KONTI» по международной регистрации №837625 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем 16.10.2009 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №225817, №326484, №337907 отличаются визуально, поскольку они выполнены в разном цветовом сочетании, содержат разные графические элементы;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №225817, №326484, №337907 отличаются между собой фонетически, поскольку заявленное обозначение звучит как «Конти Шанталь Татлит», а противопоставленные товарные знаки как «ЛАКО ШАНТЕ»;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №225817, №326484, №337907 отличаются между собой семантически;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №354795 отличаются между собой визуально и фонетически;
- противопоставленная международная регистрация №837625 принадлежит Колесникову Б.В. – учредителю заявителя, которым представлено письмо-согласие на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2007716846/50;
- словесный элемент «KONTI» представляет собой фирменное наименование заявителя и является хорошо известным российскому потребителю.

К возражению заявителем были представлены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя международной регистрации №837625;
- копия письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №311465, №326485;
- копия решения Роспатента по заявке №2006735670/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2010, заявителем было представлено ходатайство с просьбой зарегистрировать товарный знак по заявке №2007716846/50 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, а именно печенье с начинкой».

Заявитель выразил просьбу об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, а именно печенье с начинкой».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.06.2007) 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, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде прямоугольника с изогнутыми сторонами. В верхней части прямоугольника по центру расположен овал, внутри которого помещено изображение листа каштана, под которым расположен словесный элемент «KONTI», выполненный заглавными буквами латинского алфавита бежевого цвета. В боковых и нижней частях обозначения расположены изображения печени, а в левом нижнем углу расположено изображение овала коричневого цвета. В центральной части обозначения находится словесный элемент «Shantal'», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита коричневого цвета. Под словесным элементом «Shantal'» находится словесный элемент «TARTLET», выполненный мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита бежевого цвета, а над словесным элементом «Shantal'» расположен словесный элемент «KONTI», выполненный более мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита коричневого цвета.

Следует отметить, что в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы, поскольку они легче запоминаются и именно на них акцентирует внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №225817 представляет собой словесное обозначение «ЛАКО-ШАНТЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №326484 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение прямоугольника черного цвета, внутри которого находятся выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета словесные элементы «ЛАКО шанте», между которыми расположено стилизованное изображение розы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №337907 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение квадрата черного цвета, внутри которого находятся выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета словесные элементы «ЛАКО шанте», между которыми расположено стилизованное изображение розы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №837625 представляет собой словесное обозначение «KONTI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №354795 является словесным, содержащим словесные элементы «ШАНТЬЕ ШАНТЬЭ», которые выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета и расположены в две строки. При этом последняя буква в слове «ШАНТЬЭ» не является литерой русского алфавита, представляя собой зеркальное изображение буквы «Э». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Правовая охрана заявленному обозначению по заявке №2007716846/50 испрашивается с учетом скорректированного заявителем перечня в отношении товаров 30 класса МКТУ («кондитерские изделия, а именно печенье с начинкой»), которые являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1-5], поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

При проведении анализа заявленного обозначения по заявке №2007716846/50 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они не являются сходными до степени смешения по следующим причинам. Так, заявленное обозначение содержит словесный элемент «Shantal'», который занимает доминирующее положение в знаке и выполняет основную индивидуализирующую функцию. Противопоставленные товарные знаки [1-3] принадлежат одному лицу и представляют собой серию знаков, объединенную словесным элементом «ЛАКО-ШАНТЕ», на который падает основная индивидуализирующая нагрузка. Словесный элемент «Shantal'» заявленного обозначения и словесный элемент «ЛАКО-ШАНТЕ» противопоставленных товарных знаков [1-3] не являются сходными по фонетическому фактору сходства, поскольку они отличаются длиной произнесения, содержат различное количество гласных и согласных звуков (ш, а, н, т, а, л' – л, а, к, о, ш, а, н, т, е), а также разное количество слогов. Указанные фонетические отличия приводят к различному звуковому восприятию сравниваемых знаков. Исполнение в сравниваемых словесных элементах букв разного алфавита, а также использование различного шрифта в их написании приводят к выводу коллегии Палаты по патентным спорам о различном общем зрительном восприятии сопоставляемых словесных элементов. Отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений. Вместе с тем, различие графического фактора сходства обозначений усугубляется присутствием в заявленном словесном элементе «Shantal'» апострофа, а в противопоставленных элементах «ЛАКО-ШАНТЕ» - дефиса, а также наличие принципиально иных дополнительных графических элементов. Указанные различия делают обозначения визуально не сходными в целом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] в целом.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №837625 [4] являются сходными за счет фонетического вхождения словесного элемента «KONTI» противопоставленной регистрации в заявленное обозначение. Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства. Правообладатель противопоставленной международной регистрации №837625 представил письмо, в котором выражает согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения по заявке №2007716846/50 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ. Данное обстоятельство устраняет противопоставление по международной регистрации №837625, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] не являются сходными до степени смешения ввиду фонетического и визуального отличия. Фонетическое различие сравниваемых знаков обусловлено тем, что в словесном элементе «Shantal'» заявленного обозначения последний слог является звонким в отличие от словесного элемента «ШАНТЬЕ ШАНТЬЭ» противопоставленного товарного знака [5], что обуславливает различное звуковое восприятие знаков и свидетельствует о несходстве сравниваемых словесных элементов. Сопоставляемые словесные элементы различаются также визуально, поскольку выполнены буквами разного алфавита и вида шрифта. Кроме того, в отличие от заявленного словесного элемента «Shantal'», противопоставленный товарный знак [5] является словесным, включающим в свой состав два слова, одно из которых выполнено с использованием на конце зеркальной буквы «Э». Вышеуказанное позволяет признать сравниваемые словесные элементы графически несходными. Сравнимые словесные элементы невозможно оценить по семантическому фактору сходства ввиду отсутствия их семантического значения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] в целом.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено то обстоятельство, что заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «Шанталь» по свидетельству №398106, который представляет собой транслитерацию словесного элемента «Shantal'» заявленного обозначения.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, а именно печенье с начинкой».

Скорректированный заявителем вышеприведенный перечень товаров 30 класса МКТУ снимает основания о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2007716846/50 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения входит также словесный элемент «TARTLET», который переводится как «тарталетка, маленький открытый пирог». Данное обстоятельство свидетельствует о том, что данный словесный элемент указывает на вид товара. Следовательно, слово «TARTLET» в силу своего описательного характера не способно индивидуализировать обозначаемые им товары. Учитывая, что оно не занимает в знаке доминирующего положения, регистрация товарного знака может быть осуществлена при условии включения данного элемента как неохраняемого.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.10.2009, отменить решение Роспатента от 06.07.2009, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007716846/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

- (591) коричневый, желтый, бежевый, белый.
- (526) TARTLET
- (511) 30 - кондитерские изделия, а именно печенье с начинкой.

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