

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2010, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705873/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008705873/50 с приоритетом от 03.03.2008 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Байкальская ночка», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении 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 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Байкальская

ромашка» содержит прилагательное «Байкальская» происходящее от названия озера «Байкал», которое является объектом всемирного наследия, следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя противоречит общественным интересам, и кроме того, словесный элемент «ромашка» заявленного обозначения сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иных лиц товарными знаками:

- «НОЧЬ» по свидетельству №221819, с приоритетом от 20.12.2000, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];
- «Ночка» по свидетельству №351009, с приоритетом от 11.08.2006, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2].

В возражении от 29.12.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Байкальская nochka» и наименование объекта всемирного наследия «Байкал» не являются сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам;
- заявитель просит исключить из заявленного перечня все товары, оставив в перечне только «изделия кондитерские; конфеты», которые заявитель непосредственно производит, такое сужение перечня дает возможность устраниТЬ противопоставление товарных знаков №221819 и №351009;
- заявитель получил письмо-согласие от ФГУ «Заповедник «Байкало-Ленский» на регистрацию заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в возражении, а именно: «изделия кондитерские; конфеты».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, заявитель представил

ходатайство с просьбой ограничить заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ товарами: «кондитерские изделия, а именно конфеты».

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

С учетом даты (03.03.2008) поступления заявки №2008705873/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса 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 пунктом 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 в 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 представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 материалами заявки №2008705873/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словосочетание «Байкальская ночка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где словесный элемент «ночка» расположен под словесным элементом «Байкальская».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение «Байкальская ночка» содержит прилагательное «Байкальская» происходящее от названия озера «Байкал», которое является объектом всемирного наследия, а также на наличии ранее зарегистрированных товарных знаков [1- 2] в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя иных лиц.

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

Поскольку заявителем было получено и представлено письмо-согласие от ФГУ «Заповедник «Байкало-Ленский» от 02.10.2009, №103 на регистрацию

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя, то вышеуказанное основание может быть снято.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «НОЧЬ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой этикетку со словесным элементом «НОЧКА», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено следующее.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что в заявлном обозначении и противопоставленных знаках [1-2] основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы «НОЧКА/НОЧЬ». Данный факт обусловлен тем, что слова легче визуально воспринимаются и запоминаются человеком.

Так, словесный элемент «НОЧЬ» представляет собой значимое слово:

- «НОЧЬ» - часть суток от захода до восхода солнца, между вечером и утром, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.433.

Таким образом, слово «НОЧКА» является производным от слова «НОЧЬ».

Словесный элемент «Байкальская» является слабым элементом, поскольку указывает на принадлежность к Байкалу и не вносит достаточной различительной способности в словосочетание «Байкальская ночка», так как

не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «НОЧКА».

В силу изложенного, при проведении сравнительного анализа коллегия рассматривала слово «НОЧКА» как наиболее сильный элемент знаков, играющий самостоятельную роль в индивидуализации товаров производителя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] показал, что они включают фонетически и семантически сходный словесный элемент «НОЧКА/НОЧЬ» (оба словесных элемента отличаются одной буквой, имеют совпадающую по звучанию основу «НОЧ-» и являются однокоренными).

Таким образом, семантически сравниваемые словесные элементы являются сходными. Именно семантический фактор определяет ассоциирование обозначений в целом.

Графические отличия заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] носят второстепенный характер.

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] следует признать сходными по семантическому и фонетическому признакам сходства.

Таким образом, в рассматриваемом случае (при звуковом и смысловом сходстве знаков), потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителя, посчитав, что товары, маркованные заявлением обозначением и товарными знаками [1-2], принадлежат одному и тому же изготовителю.

Итак, наличие словесного элемента «НОЧКА» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными знаками в целом.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В перечнях противопоставленных товарных знаков [1-2] отсутствуют товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ до товаров «изделия кондитерские, а именно конфеты», следовательно, товары 30 класса

МКТУ сравниваемых обозначений не являются однородными, так как относятся к различным видам и группам товаров и имеют разные условия производства и реализации.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 1483, противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705873/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.12.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008705873/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

32 – кондитерские изделия, а именно конфеты.