

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, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика хлебокондитерских изделий», г.Магнитогорск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 333131, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005722699/50 с приоритетом от 08.09.2005 зарегистрирован 03.09.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №333131 на имя Открытого акционерного общества «Каравай», Санкт - Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «СЪЕШКИ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 17.03.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 333131 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком «СЪЕШЬ – КА!» по свидетельству № 353503 с более ранним приоритетом от 03.06.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика

хлебобулочных изделий», г.Магнитогорск, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «СЪЕШЬ-КА!» по свидетельству №353503.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии и о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и отзыв не представил. На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, скорректировало перечень товаров, в отношении которых следует рассматривать возражение: «хлебобулочные изделия; бисквиты; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные; крекеры; печенье; пряники, продукты зерновые».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (08.09.2005) поступления заявки №2005722699/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) 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 за № 4322, 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 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.

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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «СЪЕШКИ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «СЪЕШЬ – КА!» является комбинированным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом слово «СЪЕШЬКА» разделено дефисом, а именно: «СЪЕШЬ – КА», в конце слова проставлен восклицательный знак.

Анализ товаров сравниваемых знаков на предмет их однородности показал, что приведенные в перечне свидетельства №353503 «вафли, вафельные трубочки» однородны товарам того же класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно: «бисквиты; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные; крекеры; печенье; пряники», поскольку указанные товары относятся к одному роду товаров, а именно изделия кондитерские мучные, имеют одинаковое назначение, условия реализации (реализуются, в частности, через розничную сеть), круг потребителей.

В ходе сравнительного анализа противопоставленных товарных знаков было установлено, что указанные знаки обладают высокой степенью звукового сходства, ввиду совпадения большей части звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Слова «съешки/съешь-ка» оспариваемых знаков образованы от глагола «съесть», что семантически сближает знаки.

Таким образом, в рассматриваемом случае наличие звукового и смыслового сходства сопоставляемых знаков, способствует признанию знаков сходными в целом.

В отношении графического сходства следует отметить, что знаки производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено использованием различных шрифтов и оригинальной графической проработкой противопоставленного знака.

Однако графическое различие при установленном звуковом и смысловом сходстве сравниваемых знаков играет второстепенную роль и не способствует признанию сравниваемых знаков несходными.

Смешение знаков усугубляется отнесением товаров, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, к категории дешевых товаров широкого потребления краткосрочного пользования, в отношении которых степень внимательности покупателей значительно снижается, а опасность снижения соответственно увеличивается.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 10.03.2009, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333131 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

30 - хлебобулочные изделия; бриоши; булки; изделия пирожковые; крупы пищевые; кулебяки; кушанья мучные; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мука; мюсли; пастилки (кондитерские изделия); пироги; пицца; продукты зерновые; продукты мучные; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сухари; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; хлеб; хлеб из пресного теста.