

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 05.06.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2014, поданное Частным акционерным обществом «АВК», Украина, г. Донецк (далее – лицо, подавшее возражение, ЧАО «АВК»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402106, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.02.2010 за №402106 по заявке №2008706225 с приоритетом от 05.03.2008 на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва (далее – правообладатель), для товаров 30 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 05.03.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «КЛУБНИЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №402106

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Шалена Полуница» (перевод на русский язык - «Очумелая Клубника») по свидетельству №293737, зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 классов МКТУ;

- словесные элементы «ОЧУМЕЛАЯ КЛУБНИЧКА» и «Шалена Полуничка», размещенные на упаковке товара, изготавливаемого лицом, подавшим возражение, и товарный знак «КЛУБНИЧКА» по свидетельству №402106 являются сходными ввиду звукового, графического и семантического сходства;

- кроме того, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КЛУБНИЧКА» по свидетельству №342361, зарегистрированным на имя ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика»;

- знаки являются сходными, поскольку оспариваемый товарный знак «КЛУБНИЧКА» входит в состав товарного знака «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КЛУБНИЧКА» по свидетельству №342361 в качестве элемента, на который падает логическое ударение;

- семантика существительного «КЛУБНИЧКА» определяется лексическим значением слова «КЛУБНИКА»: 1. Многолетнее травянистое растение сем. розоцветных со сладкими ароматными розово-красными ягодами, а также его ягоды. Лесная клубника 2. Обиходное название крупной садовой земляники. || уменьш. клубничка, -и, ж. || прил. клубничный, -ая, -ое, см. Толковый словарь русского языка <http://www.vedu.ru/>;

- оспариваемый товарный знак «КЛУБНИЧКА» представляет собой указание на потребительские свойства (состав сырья, вкусовые особенности) тех кондитерских изделий, при изготовлении которых обычно используется начинка, которая может, в том числе, являться результатом переработки данных ягод;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №402106 в отношении товаров «кондитерские изделия, содержащие начинку» представляет собой описательный элемент и указывает на свойства (вкус, состав начинки) таких товаров;

- в товарных знаках по свидетельствам №433543, №140541, №131363, №131362, №232987, №475426, №395557, №482509, №479138, №4477876, №323224, №389627, №256211, №250038 слово «клубника» исключено из правовой охраны;

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402106 в отношении товаров, приведенных в перечне свидетельства, поскольку оно является производителем кондитерских изделий (конфет желеино-жевательных, пластиков и др.) на упаковках которых размещается указание вкуса и состава начинки «клубника/клубничка»;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №402106 имеется судебный спор о нарушении исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402106 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки словарно-справочных материалов [1];
- свидетельство №293737 на товарный знак «Шалена Полуница» [2];
- копия заявления, поданного в ФИПС на регистрацию товарного знака «Шалена Полуница» по заявке № 2004723941 [3];
- каталог продукции, выпускаемой компанией «АВК» [4];

- документы, подтверждающие изменения в наименовании правообладателя (с Закрытого Акционерного Общества «АВК» на Частное Акционерное Общество «АВК») [5];

- справка из единого Государственного реестра [6];

- копия рецептуры продукции - сластики «Шалена полуница/Очумелая клубника» 2013 г. [7];

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №433543, №140541, №131363, №131362, №232987, №475426, №395557, №482509, №479138, №4477876, № 323224, №389627, № 256211, №250038, №342361 [8];

- определение Арбитражного суда Белгородской области по делу №А08-489/2014 [9].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №402106, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- правообладателем товарного знака «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КЛУБНИЧКА» по свидетельству №342361 на протяжении всего периода действия регистрации является ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика»;

- таким образом, заинтересованным лицом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «КЛУБНИЧКА» по свидетельству №402106, противопоставляя по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарный знак «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КЛУБНИЧКА» по свидетельству №342361, является не ЧАО «АВК», а ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика» (правообладатель этого товарного знака);

- никаких доказательств того, что ЧАО «АВК» является правопреемником ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика» или иным образом заинтересованным лицом в защите товарного знака «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КЛУБНИЧКА» №342361 не представлено;

- ОАО «Красный Октябрь» является правообладателем словесного товарного знака «ВКУС КЛУБНИЧКИ» по свидетельству №147915 с приоритетом от 18.09.1995, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, карамель, пралине, помадки, шоколад, кондитерские изделия», в котором слово «КЛУБНИЧКИ» включено в товарный знак в качестве охраняемого элемента;

- при этом приоритет товарного знака «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КЛУБНИЧКА» по свидетельству №342361, принадлежащего ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика», более поздний, чем приоритет товарного знака «ВКУС КЛУБНИЧКИ» по свидетельству №147915, принадлежащего ОАО «Красный Октябрь»;

- таким образом, ЧАО «АВК» не является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402106;

- согласно Толковому словарю Д.Н.Ушакова, Толковому словарю С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой слово «клубничка» имеет два устоявшихся значения: уменьшительно-ласкательная форма слова «клубника»; что-нибудь нескромное;

- в ГОСТах, Технических регламентах и иной технической документации на кондитерские изделия не содержится термин «КЛУБНИЧКА», что подтверждается Письмом Всероссийского Научно-исследовательского института кондитерской промышленности №35/7 от 19.05.2014;

- кроме того, в указанном письме сообщается, что «В общероссийском классификаторе продукции ОК 005-93 названия кондитерских изделий даны без фантазийных названий»;

- также в письме сообщается, что «использование клубники в необработанном виде при изготовлении кондитерских изделий нецелесообразно, т.к. она может являться дополнительным контаминантом» (контаминанты - это загрязнители пищевых продуктов, которые представляют опасность для здоровья);

- дополнительным подтверждением этому является то, что ЧАО «АВК» не использует клубнику в своих рецептурах - в приложенной к возражению рецептуре на кондитерские изделия «Шалена Полуница» использованы: ароматизатор натуральный «Полуница», сок концентрированный «Полуница», т.е. плоды клубники не используются;

- поскольку обозначение «Полуница» (в переводе - клубника) использовано в кавычках и с большой буквы, очевидно, что речь не идет об использовании плодов клубники, а о коммерческих названиях пищевых добавок, которые имеют лишь запах и вкус клубники, но не изготовлены из клубники;

- к примеру, ароматизатор «Клубника» изготавливается из пропиленгликоля, а сок «Клубника» изготавливается из яблочного сока с добавлением ароматизатора «Клубника»;

- Роспатент признал обладающими различительной способностью в отношении кондитерских изделий товарные знаки «БАРБАРИС» по свидетельству №137558, «Черная смородина» по свидетельству №138117, «Клюква» по свидетельству №159875, «Ягода-малина» по свидетельству №152702;

- кроме того, словесный товарный знак «КЛУБНИЧКА» зарегистрирован в качестве товарного знака в отношении пищевых продуктов также и в стране происхождения ЧАО «АВК» - Украине (свидетельство №77046);

- таким образом, обозначение «КЛУБНИЧКА» не характеризует какие-либо свойства товара, требует от потребителя дополнительных рассуждений и домысливания, не используется в качестве ингредиента кондитерских изделий, обладает различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ, способно выполнять роль средства индивидуализации товаров, не препятствует использованию клубники другими участниками рынка в качестве ингредиента товара;

- в Республике Крым, государственным языком, наравне с русским языком, является украинский язык. Однако Республика Крым вошла в состав Российской Федерации 11.04.2014, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №402106 украинский язык не являлся государственным языком Российской Федерации;

- соответственно, рядовой российский гражданин и потребитель на 05.03.2008 не владел украинским языком и не понимал смысловое значение товарного знака на украинском языке «ШАЛЕНА ПОЛУНИЦЯ» и, потому, не мог его спутать с товарным знаком на русском языке «КЛУБНИЧКА», значение которого ему понятно;

- те же потребители, которые владели украинским языком (в РФ проживают граждане различных национальностей, в том числе украинцы) также не спутали бы товарные знаки «ШАЛЕНА ПОЛУНИЦЯ» и «КЛУБНИЧКА», поскольку обозначение «ШАЛЕНА» с украинского языка переводится как «неистовый, неукротимый, яростный, бешеный; бурный; безумный; отчаянный, шальной, взбалмошный; шалый», а обозначение «ПОЛУНИЦЯ» с украинского языка переводится как «клубника, земляника», но не «клубничка»;

- словосочетание «ОЧУМЕЛАЯ КЛУБНИЧКА» не является переводом словосочетания «ШАЛЕНА ПОЛУНИЦЯ» с украинского на русский язык (перевод словосочетания «шалена полуниця» - «безумная клубника», тогда как «очумелая клубничка» переводится на украинский язык как «очманша полуничка»;

- в товарных знаках «КЛУБНИЧКА» по свидетельству №402106 и «ШАЛЕНА ПОЛУНИЦЯ» по свидетельству №293737 существенно отличается количество букв (9 против 14) и количество слогов (3 против 7), абсолютно разный состав гласных и согласных и их взаимное расположение, также существенно отличается начальная и конечная части товарных знаков, на которые в первую очередь акцентируется внимание потребителей при восприятии товарных знаков;

- несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки выполнены буквами русского алфавита в стандартном шрифтовом начертании, благодаря различному количеству слов, а также абсолютно различному количеству и составу букв, они создают различное зрительное впечатление;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом ни в части, ни в целом, что подтверждает соответствие товарного знака «КЛУБНИЧКА» по свидетельству №402106 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- между лицом, подавшим возражение (ЧАО «АВК»), и ОАО «Красный Октябрь» отсутствует какой-либо судебный спор о незаконном использовании товарного знака «КЛУБНИЧКА» по свидетельству №402106;

- в судебном деле №А08-489/2014 о привлечении к ответственности за нарушение прав на товарный знак «КЛУБНИЧКА» по свидетельству №402106 за ввоз конфет «ОЧУМЕЛАЯ КЛУБНИЧКА» сторонами по делу являются - Белгородская таможня (истец) и российская компания ООО «АВК» (ответчик), третье лицо - ОАО «Красный Октябрь», что подтверждается решением Арбитражного суда Белгородской области от 11.06.2014 по указанному делу;

- определением Арбитражного суда Белгородской области по делу №А08-489/2014 от 27.05.2014 ЧАО «АВК» отказано в привлечении его к участию в деле, «поскольку права и обязанности ЧАО «АВК» не затронуты указанным спором».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №402106.

К отзыву правообладателя представлены следующие документы:

- копии Решения Роспатента от 30.05.2014 и Постановления №СИП-296/2013 от 09.10.2014 по товарному знаку «Тихий Дон» по свидетельству №343363 [10];

- распечатка из базы данных товарных знаков Роспатента в отношении товарного знака «ВКУС КЛУБНИЧКИ» по свидетельству №147915 [11];

- распечатки страниц из Толкового словаря Д.Н.Ушакова, Толкового словаря С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Большого толково-фразеологического словаря М.И. Михельсона, словаря «История слов» под ред. В.В. Виноградова [12];

- копия Письма Всероссийского Научно-исследовательского института кондитерской промышленности №35/7 от 19.05.2014 [13];

- копия запроса ОАО «Красный Октябрь» во Всероссийский Научно-исследовательский институт кондитерской промышленности касательно слова «клубничка» [14];

- информация из сети Интернет о контаминантах пищевых продуктов [15];

- информация из сети Интернет о составе ароматизатора «Клубника» [16];

- информация из сети Интернет о составе сока «Клубника» [17];

- распечатка из базы товарных знаков Украины в отношении регистрации товарного знака «КЛУБНИЧКА» №77046 [18];

- распечатка из он-лайн словаря в отношении перевода на русский язык с украинского языка слов «шалена» и «полуниця» [19];

- распечатка из он-лайн словаря в отношении перевода на украинский язык с русского слов «клубничка» и «очумелая» [20];

- копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2015 по делу №А08-489/2014 [21];

- копия Решения Арбитражного суда Белгородской области по делу №А08-489/2014 от 11.06.2014 [22];

- копия Определения Арбитражного суда Белгородской области по делу №А08-489/2014 от 27.05.2014 [23];

- распечатка с сайта arbitr.ru об участниках дела №А08-6533/2014 [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.03.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №402106 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.1 пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 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, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 05.03.2008 по свидетельству №402106 представляет собой словесное обозначение «КЛУБНИЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; хлопья из зерновых продуктов; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса и/или на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; изделия кондитерские

желеобразные, включая мармелад; марципаны; напитки какао-молочные, шоколадно-молочные, шоколадные; напитки какао; пастилки; печенье; помадки; пралине; пряники; сладости, включая пастилу, зефир, торты вафельные, пасты фруктовые, шоколадные, шоколадно-ореховые; сухари; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад».

Возражение от 05.06.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402106 подано ЧАО «АВК», Украина, г.Донецк.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет товарные знаки по свидетельствам №293737 и №342361.

Заинтересованность ЧАО «АВК» в подаче возражения и оспаривании товарного знака по свидетельству №402106 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса прослеживается только в отношении товарного знака по свидетельствам №293737, правообладателем которого он является.

Что касается товарного знака по свидетельству №342361, то исключительное право на него принадлежит иному лицу - ЗАО «Сарапульская кондитерская фабрика». Поскольку возражение не содержит документов, свидетельствующих о том, что правообладатель указанного товарного знака уполномочил ЧАО «АВК» подать возражение от 05.06.2014 и оспаривать товарный знак по свидетельству №402106 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса от своего имени, ЧАО «АВК» не является заинтересованным лицом в подаче возражения в части противопоставления товарного знака по свидетельству №342361.

Товарный знак по свидетельству №293737 с приоритетом от 19.10.2004 представляет собой словесное обозначение «Шалена Полуниця», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита с заглавных букв «Ш» и «П». Словесные элементы расположены на двух строках друг под другом. Срок действия исключительного права на данный товарный знак продлен до 19.10.2024.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №293737 предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские;

карамели; конфеты; конфеты мятные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сладости».

Большинство товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, являются однородными, поскольку совпадают по роду (кондитерские изделия)/виду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вместе с тем, присутствующие в перечне оспариваемого товарного знака товары 30 класса МКТУ «какао; какао-продукты; напитки какао-молочные, шоколадно-молочные, шоколадные; напитки какао» не относятся к роду кондитерских изделий (являются напитками), имеют иное назначение, реализуются в иных отделах магазинов, в связи с чем, не были признаны однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №293737.

В ходе сравнительного анализа товарного знака «КЛУБНИЧКА» по свидетельству №402106 и товарного знака «Шалена Полуниця» по свидетельству №293737 на тождество и сходство с учетом критериев сходства словесных обозначений было установлено следующее.

Согласно словарно-справочным источникам словесный элемент «КЛУБНИЧКА» представляет собой лексическую единицу русского языка, которая обозначает: 1. см. клубника (многолетнее травянистое растение семейства розоцветных со сладкими ароматными розово-красными ягодами, а также его ягоды; обиходное название крупной садовой земляники); 2. О чем-нибудь скабрезном, эротическом (*устар. и разг.*), *любители клубнички* (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 284).

Словесные элементы «Шалена Полуниця» противопоставленного товарного знака являются лексическими единицами украинского языка и могут быть переведены на русский язык как «неистовая клубника», «яростная клубника»,

«бешеная клубника», «бурная клубника», «безумная клубника», «отчаянная клубника» [19].

Однако при оценке обозначений по семантическому критерию сходства коллегией принято во внимание, что для российского потребителя значение лексических единиц украинского языка «Шалена Полуниця» может быть не понятно. Сведений о владении российским потребителем украинским языком в материалах возражения не содержится. Кроме того, на дату оспариваемого товарного знака (03.03.2008) украинский язык не являлся государственным языком на территории Российской Федерации.

Следовательно, для большинства российских потребителей обозначение «Шалена Полуниця» будет восприниматься как фантазийное, при этом обратное материалами возражения не доказано.

В силу изложенного у коллегии отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве обозначений.

Фонетическое различие сравниваемых товарных знаков очевидно ввиду несовпадения звукового (буквенного) состава словесных элементов «КЛУБНИЧКА» и «Шалена Полуниця».

Таким образом, различие товарных знаков в целом, несмотря на использование при написании словесных элементов стандартного шрифта и букв кириллического алфавита, достигается за счет принципиально различной фонетики и различных смысловых ассоциаций, порождаемых сравниваемыми товарными знаками.

Следовательно, несходные товарные знаки не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №402106 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Также в возражении приведен довод о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «КЛУБНИЧКА» указывает на состав, свойства товаров 30 класса МКТУ, в которых в качестве начинки могут присутствовать переработанные ягоды клубники.

В связи с тем лицо, подавшее возражение, представило документы, иллюстрирующие, что ЧАО «АВК» специализируется на производстве кондитерских изделий и производит, в том числе, «желейно-жевательные конфеты на основе аэрированного клубничного суфле с клубничным желе внутри», оно признано заинтересованным лицом в подаче возражения и оспаривании товарного знака по свидетельству №402106 по указанному основанию.

Анализ товарного знака по свидетельству №402106 на предмет его соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, показал следующее.

Как уже было отмечено в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения, слово «КЛУБНИЧКА» представляет собой уменьшительно-ласкательную форму слова «КЛУБНИКА», обозначающего растение либо ягоды данного растения, а также используется в переносном смысле для обозначения чего-либо «нескромного, эротического».

Переносное значение слова «КЛУБНИЧКА» не вызывает сомнения относительно его фантазийного характера для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №402106.

Что касается прямого значения оспариваемого товарного знака, то никаких документов, иллюстрирующих, что само растение «клубника» или его ягоды в «сыром», необработанном виде использовались различными производителями для изготовления кондитерских изделий, приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №402106, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Напротив, в представленном правообладателем письме ФГБУ Всероссийского Научно-исследовательского института кондитерской промышленности указано, что «использование клубники в необработанном виде при изготовлении кондитерских изделий нецелесообразно, так как она может являться дополнительным контаминантом» [13]. Кроме того, в указанном письме отмечено, что «в ГОСТах, технических регламентах термин «КУБНИЧКА» для описания каких-либо свойств кондитерских изделий отсутствует».

Касательно рецептуры кондитерских изделий «Шалена Полуница»/«Очумелая Клубника» [7], представленной лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что она была утверждена председателем специализированной дегустационной комиссией ЧАО «АВК» 23.12.2013, что позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи рецептура [7] не может быть принята во внимание при оценке правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на дату его приоритета (03.03.2008).

Кроме того, согласно указанной рецептуре плоды клубники в необработанном виде в составе кондитерских изделий «Шалена Полуница»/«Очумелая Клубника» не используются.

Что касается этикетки конфет, размещенной на последней странице рекламного каталога [4], то на ней словесный элемент «клубничка» присутствует не в качестве указания состава конфет, а как составляющая индивидуализирующего продукцию изготовителя обозначения «ОЧУМЕЛАЯ КЛУБНИЧКА». Состав указанных конфет характеризует надпись «желейно-жевательные конфеты на основе азрированного клубничного суфле с клубничным желе внутри». Однако товарный знак «КЛУБНИЧКА» по свидетельству №402106 не препятствует указанию на этикетке конфет подобных ингредиентов.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что по отношению к товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, словесное обозначение «КЛУБНИЧКА», в том числе, с учетом наличия у данного слова переносного значения, является прямым (без домысливания и ассоциаций)

указанием на их состав и необходимо для свободного использования на рынке всем производителям кондитерских изделий.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения от 05.06.2014.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 05.06.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №402106.