

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 06.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464885, поданное по поручению ОАО «Русский Холодъ», г. Барнаул (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010718382 с приоритетом от 07.06.2010 зарегистрирован 21.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №464885 на имя Леженина И.А., 396920, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Землянк, ул. Хохлатская, д. 37 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛАКОМА ЗАБАВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.02.2013 выражено мнение о том, что регистрация №464885 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака «ЛАКОМА ЗАБАВА» была произведена без учета принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарного

знака «ЗАБАВА» по свидетельству №306541 с приоритетом от 17.09.1993, зарегистрированному в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения «ЛАКОМА ЗАБАВА» и «ЗАБАВА» зарегистрированы в отношении товаров одного вида – мороженого, которые имеют один круг потребителей и условия реализации, что свидетельствует об их однородности;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки «ЛАКОМА ЗАБАВА» и «ЗАБАВА» являются сходными в фонетическом, графическом и семантическом отношениях;

- фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков основано на полном вхождении противопоставленного товарного знака «ЗАБАВА» в состав заявленного обозначения, графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено одинаковым общим зрительным впечатлением при восприятии словесных товарных знаков «ЛАКОМА ЗАБАВА» и «ЗАБАВА» за счет их стандартного шрифтового исполнения буквами кириллицы, а семантическое сходство основано на одинаковом смысловом значении слова «ЗАБАВА», в то время как слово «ЛАКОМА» является слабым элементом, зависимым от слова «ЗАБАВА», и носит описательный характер в отношении товаров 30 класса МКТУ как производное от слова «лакомый» (вкусный, сладкий и т.п.);

- кроме того, слабый элемент «ЛАКОМА» оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «ЛАКОМКА» по свидетельству №228893, зарегистрированному в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое» и услуг 39 класса МКТУ «упаковка, хранение и транспортировка мороженого»;

- сравниваемые обозначения имеют звуковое сходство, обусловленное совпадающими звуками, логическим ударением, выполнены в одинаковой графике с использованием стандартного кириллического шрифта черного цвета, также имеют одинаковое смысловое значение («Лакомка» – охотник до лакомств, человек, который любит лакомиться; слово «Лакома» образовано от слова «Лакомый» - 1. вкусный сладкий (о снеди); 2. о человеке, охочим до сладостей);

- все вышеизложенное свидетельствует о реальной угрозе смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте;

- лицо, подавшее возражение, длительное время использует товарный знак «ЗАБАВА» для маркировки мороженого, в период с 2000 по 2012 года оборот ОАО «Русский Холодъ» по продаже мороженого «ЗАБАВА» составил около четырехсот миллионов рублей;

- правообладатель оспариваемого товарного знака кроме мороженого «ЛАКОМА ЗАБАВА» выпускает также мороженое «ЗАБАВА», чем нарушает исключительные права ОАО «Русский Холодъ» на товарный знак, и заведомо хочет ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464885 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- распечатки сведений о товарных знаках «ЛАКОМА ЗАБАВА» и «ЗАБАВА» по свидетельствам №464885 и №306541 [1];

- справка ОАО «Русский Холодъ» от 06.02.2013 об объемах продаж мороженого «ЗАБАВА» [2];

- копия ТУ 9226-140-00419762-05, утвержденных в отношении мороженого «ЗАБАВА» [3];

- копии этикеток мороженого «ЗАБАВА» и «ЛАКОМА ЗАБАВА» ИП Леженина И.А. и чеки об оплате товара от 19.08.2010 [4];

- копия заключения коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака «ЛАКОМА ЗАБАВА» по заявке №2010718382 [5];

- дизайн-макет мороженого «ЗАБАВА» ОАО «Русский Холодъ» [6];

- копии страниц из каталогов продукции Группы компаний «Русский Холодъ» [7].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №464885, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЛАКОМА ЗАБАВА» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ЗАБАВА»;

- сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, отличаются количеством слогов, составом гласных и согласных звуков, имеют разное количество букв, что определяет их различие по фонетическому признаку сходства;

- смысловое значение товарного знака «ЛАКОМА ЗАБАВА» отличается от значения товарного знака «ЗАБАВА», поскольку согласно словарно-справочной литературе «ЗАБАВА» означает «развлечение, игра, потеха» или женское имя, Забава, следовательно, «ЗАБАВА» является многозначным и воспринимается каждым потребителем по-разному в зависимости от его рассуждений и домысливания, а обозначение «ЛАКОМА ЗАБАВА» имеет характерную семантику и воспринимается как «привлекательная игра», «приманчива потеха» в силу смыслового значения входящих в его состав слов;

- разное количество слов, входящих в состав сравниваемых обозначений, обуславливают вывод об отсутствии визуального сходства обозначений «ЛАКОМА ЗАБАВА» и «ЗАБАВА»;

- практика регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «ЗАБАВА», в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое» свидетельствует в пользу сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака, так, зарегистрированы на имя разных лиц товарные знаки «ЗАБАВА ПУТЯТИЧНА» по свидетельству №349221, «БОГАТЫРСКАЯ ЗАБАВА» по свидетельству №176883, «ДЕТСКАЯ ЗАБАВА» по свидетельству №442133, «РУССКАЯ ЗАБАВА» по свидетельству №171955;

- принимая во внимание то, что способность товарного знака вводить потребителя в заблуждение относится к абсолютным основаниям для отказа в регистрации и не зависит от прав третьих лиц, безосновательным является

утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак «ЛАКОМА ЗАБАВА» также не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ЛАКОМКА»;

- сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение: «ЛАКОМКА» означает «любитель лакомится», а «ЛАКОМА ЗАБАВА» воспринимается как «привлекательная игра», «приманчива потеха»;

- обозначения «ЛАКОМА ЗАБАВА» и «ЛАКОМКА» имеют очевидные звуковые отличия, основанные на несовпадении количества слов, букв, звуков, а также отличаются визуально в силу наличия в них разного количества слов;

- представленные в возражение этикетки со словесными элементами «ЛАКОМА ЗАБАВА» и «ЗАБАВА», используемые лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, выполнены в различной графической манере и в разном цветовом исполнении, что свидетельствует об отсутствии смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатка страниц из Этимологического словаря Фасмера, содержащего указание происхождения слов «лакомый» и «лакать» [8];

- распечатка страниц из словаря Даля, содержащая толкование слова «лакомый» [9];

- распечатка страницы из словаря Ушакова, содержащая толкование слова «забава» [10];

- этикетки мороженого «ЛАКОМА ЗАБАВА» [11].

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №464885.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.06.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 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 представляет собой словесное обозначение «ЛАКОМА ЗАБАВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; торты-мороженое».

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака «ЛАКОМА ЗАБАВА» по свидетельству №464885 нарушает исключительные права ОАО «Русский Холодъ» на товарные знаки «ЗАБАВА» по свидетельству №306541 и «ЛАКОМКА» по свидетельству №228893, а также способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Анализ доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака «ЛАКОМА ЗАБАВА» требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарные знаки «ЗАБАВА» и «ЛАКОМКА» показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «ЗАБАВА» по свидетельству №306541 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед».

Противопоставленный товарный знак «ЛАКОМКА» по свидетельству №228893 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Слово «ЛАКОМКА» расположено по диагонали. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, либо являются идентичными («мороженое; пищевой лед»), либо соотносятся как вид/род («йогурт замороженный; мороженое фруктовое; торты мороженое» и «мороженое»), что обуславливает вывод об их однородности.

Вместе с тем, при анализе на тождество и сходство оспариваемого товарного знака «ЛАКОМА ЗАБАВА» по свидетельству №464885 и противопоставленных товарных знаков «ЗАБАВА» по свидетельству №306541 и «ЛАКОМКА» по свидетельству №228893 установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЛАКОМА ЗАБАВА» и противопоставленные товарные знаки «ЗАБАВА» и «ЛАКОМКА» не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, составу гласных и согласных.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить, что товарный знак «ЛАКОМА ЗАБАВА» состоит из двух значимых слов русского языка – «лакома» и «забава», имеющих, согласно Толковому словарю Ушакова Д.Н. (см. онлайн-словари <http://slovari.yandex.ru>) следующие значения:

ЗАБАВА - развлечение, игра, потеха;

ЛАКОМА (то же, что лакомый) - 1. Вкусный, доставляющий вкусовое удовольствие. *Лакомое блюдо*; 2. перен., Падкий на что-нибудь, особенно пристрастный к чему-нибудь *Очень уж лаком до денег*.

Согласно Толковому словарю русского языка под редакцией Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. (см. онлайн-словари <http://slovari.yandex.ru>) слово «ЛАКОМЫЙ» означает 1. Очень вкусный. *Лакомое блюдо. Лакомый кусок* (также *перен.*: о чём-н. очень заманчивом, соблазнительном); 2. Падкий на что-нибудь, пристрастный к чему-нибудь *Лаком до сладкого. Лаком на подношения*.

Кроме того, слово «ЗАБАВА» является также именем собственным, а именно может быть воспринято как славянское женское имя Забава (см. онлайн-словари <http://ru.wikipedia.org>).

В силу изложенного можно сделать вывод, что в отличие от товарного знака «ЗАБАВА» противопоставленный товарный знак «ЛАКОМА ЗАБАВА» может восприниматься потребителем по-разному: и как доставляющая вкусовое удовольствие игра и как соблазнительная женщина по имени Забава, что обуславливает вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Что касается противопоставленного товарного знака «ЛАКОМКА», то согласно Толковому словарю Ушакова Д.Н. слово «Лакомка» означает «любитель(ница) лакомиться». Следовательно, с учетом вышеприведенных значений словосочетания «ЛАКОМА ЗАБАВА» и слова «ЛАКОМКА» можно сделать вывод, что эти сравниваемые обозначения воспринимаются по-разному в смысловом отношении.

Также следует отметить, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки «ЛАКОМА ЗАБАВА» и «ЗАБАВА» выполнены с использованием типовых шрифтов, не имеющих каких-либо графических особенностей, в связи с чем графический фактор сходства при восприятии этих обозначений является второстепенным и не влияет на вывод о сходстве или несходстве знаков.

Таким образом, имеющиеся фонетические и семантические отличия оспариваемого товарного знака «ЛАКОМА ЗАБАВА» и противопоставленных товарных знаков «ЗАБАВА», «ЛАКОМКА» обуславливают вывод об отсутствии их сходства до степени смешения в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание имеющуюся практику экспертизы, согласно которой существует ряд регистраций товарных знаков со словесным элементом «ЗАБАВА» на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а именно, товарные знаки «ДЕТСКАЯ ЗАБАВА» (свидетельство №442133 с приоритетом от 05.02.2010), «ОХОТНИЧЬЯ ЗАБАВА» (свидетельство №286795 с приоритетом от 16.06.2004), «РУССКАЯ ЗАБАВА» (свидетельство №171955 с приоритетом от 25.07.1997), «ЛЕСНАЯ ЗАБАВА» (свидетельство №253850 с приоритетом от 28.03.2002), «ЗАБАВА ПУТЯТИЧНА» (свидетельство №349221 с приоритетом от 22.12.2006),

«БОГАТЫРСКАЯ ЗАБАВА» (свидетельство №176883 с приоритетом от 25.07.1997), что свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны обозначению «ЛАКОМА ЗАБАВА».

Установленное выше несходство сравниваемых обозначений свидетельствует о неправомерности доводов возражения в части возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Каких-либо документов, свидетельствующих об ассоциировании товарных знаков «ЛАКОМА ЗАБАВА», «ЗАБАВА», «ЛАКОМА ЗАБАВА» друг с другом в гражданском обороте при маркировке товаров лицом, подавшим возражение, не представлено.

Что же касается приведенных в возражении сведений о том, что Индивидуальный предприниматель Ладонин И.А. осуществляет маркировку выпускаемого им мороженого также и обозначением «ЗАБАВА», нарушая тем самым исключительные права ОАО «Русский Холодъ» на товарный знак «ЗАБАВА» по свидетельству №306541 и вводя потребителя в заблуждение относительно изготовителя, то указанное не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку «ЛАКОМА ЗАБАВА» и не может быть рассмотрено в рамках данного дела.

Таким образом, доводы возражения от 06.02.2013 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №464885 в отношении товаров 30 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №464885.