

**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 16.09.2011, поданное ООО "КДВ Яшкино", Российская Федерация (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728184/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009728184/50 с приоритетом от 09.11.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЯШКИНСКАЯ БЕЛОЧКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.05.2011 принято решение, которым было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- с блоком товарных знаков, содержащих словесный элемент «БЕЛОЧКА», зарегистрированных на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 119048, Москва, ул. Доватора, 1/28, комн. правления (св-ва №№ 416559, 312613, 161458, приоритет 15.07.08, 01.06.04, 16.10.95), для однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с блоком товарных знаков, содержащих словесный элемент «БЕЛОЧКА», зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Алтайхолод», 656011, г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2, (св-ва №№ 281572, 281571 с приоритетом от 31.10.00, 16.10.1995 г., для однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- со словесным товарным знаком «БЕЛОЧКА», зарегистрированным под №167955, приоритет 14.01.97, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерский комбинат «Азарт», 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21, для однородных товаров 30 класса МКТУ [3];

- со словесным товарным знаком «БЕЛОЧКА», зарегистрированным на имя Белорусско-германского совместного предприятия «Санта Бремор» Общество с ограниченной ответственностью 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, 106 (св-во №320725, приоритет 14.01.97) для однородных товаров 30 класса МКТУ [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.09.2011, уточненном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 30.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЯШКИНСКАЯ БЕЛОЧКА» является словосочетанием и не ассоциируется с любой простой «БЕЛОЧКОЙ»;

- поэтому неудивительно, что зарегистрированы следующие товарные знаки: «БОРОДИНСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 418019, владелец ЗАО «Бородино», 143200, Московская обл. Можайский р-н, нос. Бородинское поле, ул. Юбилейная, 141); «Байкальская белочка» (св-во № 402902, владелец ООО «Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск); «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 367640, владелец ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», г. Москва); «Самойловская белочка» (св-во № 315586, владелец ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», г. Санкт-Петербург); «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 212575, владелец ООО «Компания «Сибирская белочка», Омская обл., г. Омск-99); «ЛЕСНАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 170486, владелец ЗАО «АРК», г. Москва);

- словесный элемент «ЯШКИНО» является частью фирменного наименования заявителя, который уже имеет регистрацию товарного знака «ЯШКИНСКИЕ ВАФЛИ» (св-во №298040, приоритет от 10.06.2005).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 25.05.2011 и регистрации товарного знака по заявке №2009728184/50 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – «бисквиты, блины, булки, вафли, вермишель, закуски легкие на базе хлебных злаков, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия макаронные, изделия пирожковые, крекеры, кушанья мучные, лапша, марципаны, мюсли, напитки кофейные, напитки какао-молочные, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки какао, петифуры, печенье, пироги, пицца, попкорн, продукты мучные, пряники, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, спагетти, тесто миндальное, торты фруктово-ягодные, халва».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.11.2009) приоритета заявки №2009728184/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2009728184/50 «ЯШКИНСКАЯ БЕЛОЧКА» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 416559, 312613, 161458, 0281572, 281571, 167955, 320725 [1-4] представляют собой комбинированные и словесные товарные знаки разных правообладателей, содержащих единственный словесный элемент «БЕЛОЧКА», выполненный буквами русского алфавита.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение «ЯШКИНСКАЯ БЕЛОЧКА» и противопоставленные товарные знаки «БЕЛОЧКА» не являются фонетически сходными за счет отчетливо произносимого начального элемента «ЯШКИНСКАЯ» в заявленном обозначении, состоящего из 9 букв, что значительно отличает буквенный состав сравниваемых знаков.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в заявленном обозначении элемента «ЯШКИНСКАЯ», позволяющему ассоциировать товарный знак с заявителем - ООО "КДВ Яшкино".

При этом необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «БЕЛОЧКА» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 30 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 30 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «БЕЛОЧКА» - «БОРОДИНСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 418019, владелец ЗАО «Бородино», 143200, Московская обл. Можайский р-н, нос. Бородинское поле, ул. Юбилейная , 141); «Байкальская белочка» (св-во № 402902, владелец ООО «Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск); «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 367640, владелец ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», г. Москва); «Самойловская белочка» (св-во № 315586, владелец ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», г. Санкт-Петербург); «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 212575, владелец ООО «Компания «Сибирская белочка», Омская обл., г. Омск-99); «ЛЕСНАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 170486, владелец ЗАО «АРК», г. Москва) и др.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов. Кроме того, в отношении товарных знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, визуальный критерий сходства не является определяющим при установлении сходства.

Наличие в противопоставленных комбинированных знаках изобразительных элементов усиливает визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что соответствующие товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ отсутствуют.

Дополнительно коллегией Палаты по патентным спорам отмечено, что перечень товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения не содержит товаров видовой группы «конфеты» и иных конфетных изделий, что исключает возможность ассоциации

заявленного обозначения с конфетами «Белочка», производство которых имеет длительную историю, а сам товар – высокую репутацию и качество.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 16.09.2011, отменить решение Роспатента от 25.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009728184/50.**